

**TRABAJO FINAL DE GRADO EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN**

TREBALL FINAL DE GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Departament de Traducció i Comunicació

TÍTULO

**Creación de un corpus *ad-hoc* de sentencias europeas como recurso de
documentación experta para la traducción jurídica**

Autor/a: Víctor Manuel Delgado Bertrán

Tutora: Anabel Albi Borja

Fecha de lectura: junio 2023



Resumen

El presente Trabajo de Final de Grado (TFG) gira en torno a la creación de recursos de documentación para la traducción jurídica consistentes en una memoria de traducción generada a partir de un corpus de sentencias bilingüe (español-inglés) y un glosario *ad hoc* de términos jurídicos. Con el fin de proceder a la obtención de los archivos que contienen las sentencias, se hará uso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, concretamente, se extraerán sentencias que traten materias relacionadas con el derecho mercantil y, en particular, con la propiedad intelectual e industrial. Para ello, se establecerá previamente un marco teórico que nos permita caracterizar el género escogido para este trabajo, la sentencia europea, describiendo sus aspectos lingüísticos y discursivos. Al tratarse de un trabajo sobre traducción, abordaremos también, ciertos elementos contrastivos resultantes de las diferencias entre ordenamientos jurídicos teniendo en cuenta que las sentencias de los tribunales europeos aplican el derecho comunitario y, en parte, su traducción se realiza de forma intrasistémica. De igual manera, se comentarán ciertos aspectos teóricos y prácticos de algunos elementos tecnológicos que cada vez están más presentes en la práctica de la traducción jurídica profesional, como es el trabajo con corpus ad-hoc, la creación de memorias de traducción y la compilación de glosarios.

Palabras clave

Traducción jurídica; corpus; sentencias europeas; memorias de traducción; glosario bilingüe

Estilo de bibliografía utilizado: 7ª edición APA

Índice

1. Introducción	5
1.1. Justificación	5
2. Objetivos	6
3. Metodología	6
4. Marco teórico	8
4.1. Traducción jurídica	8
4.1.2. Sistemas jurídicos.....	9
4.1.3. La sentencia europea como género textual del ámbito jurídico	10
4.2. Explotación de corpus lingüísticos	15
4.2.1. Aplicaciones de los corpus y tipologías	16
4.3. Memorias de traducción.....	19
4.3.1.El formato TMX	21
4.4. Glosarios	21
5. Elaboración del corpus	23
5.1. Aplicación del corpus para la creación de la memoria de traducción.....	23
5.2. Aplicación del corpus para la creación del glosario	35
6. Conclusiones	41
7. Bibliografía.....	42
8. Anexos.....	45

1. Introducción

1.1. Justificación

El presente Trabajo de Final de Grado (en lo sucesivo TFG) trata de crear una serie de recursos mediante la explotación de un corpus paralelo de sentencias.

En primer lugar, la elección del tema viene influenciada por nuestro creciente interés en la traducción de documentos que subyacen de la traducción jurídica. En particular, se ha decidido profundizar en el derecho procesal, puesto que es una rama en la que no se ha indagado en el itinerario de traducción jurídica. De conformidad con la idea de profundizar en determinadas materias, otra de las motivaciones por las que se escogió dicho tema fue aquella de reforzar los conocimientos adquiridos en cursos previos sobre las herramientas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO), con el objetivo de afianzar el manejo sobre las que ya se conocía y adquirir conocimientos sobre las que se desconocía, además de aprovecharlas con el fin de generar los recursos de los que se ha hablado anteriormente.

Por otro lado, existen recursos como memorias de traducción o glosarios con terminología procesal en la combinación inglés-español, pero es menos frecuente en la combinación inversa, es decir, del español hacia el inglés. Por este motivo, el presente trabajo pretende explotar esa falta de instrumentos, sobre todo de carácter gratuito, que afecta a los traductores en esta especialidad.

La rama de la traducción en la que se encuadra este trabajo, es decir, la traducción jurídica, abarca numerosos campos como la traducción para la empresa, la traducción de contratos, que puede enmarcarse a grandes rasgos tanto en derecho mercantil como civil, entre muchos otros. De hecho, las diferentes subdivisiones del derecho a menudo guardan poca relación en lo que respecta a la forma de traducir, como bien se ha dicho antes, hay diversas situaciones como la procesal, la situación legislativa, la situación contractual... Por lo que en este trabajo nos centraremos en la parte del derecho que recoge las sentencias, esto es, el área del derecho procesal. En concreto, utilizaremos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2. Objetivos

El objetivo de este trabajo es construir un corpus de sentencias y, seguidamente, crear una memoria de traducción con el formato específico que presenta SDL Trados Studio y en aquel común a todos los programas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO), además de confeccionar un glosario español-inglés con aquellos términos más frecuentes en los textos recogidos, haciendo uso de una herramienta de extracción terminológica para ello. Con lo anteriormente expuesto se pretende que la creación de estos recursos facilite la tarea de los traductores o de diversos profesionales. Para lograr dicho objetivo, se tuvo que cumplir diversos objetivos que se detallan a continuación:

- Abordar algunos aspectos de la traducción jurídica, así como de los corpus y su aplicación como memorias de traducción y glosarios.
- Extraer una serie de sentencias que se ajustaran a los requisitos establecidos para recopilar el corpus.
- Convertir el corpus en una memoria de traducción compatible con diversos programas TAO.
- Adquirir nuevos conocimientos sobre determinadas herramientas como Sketch Engine, con el propósito de aplicarlo a diferentes tareas de la traducción.
- Elaborar un glosario español-inglés basado en concordancias paralelas extraídas del propio corpus.

3. Metodología

El presente trabajo se ha desglosado en dos grandes bloques, siendo el primero el marco teórico sobre el que apoyar la segunda parte, el trabajo práctico.

En primer lugar, se trató de definir en líneas generales el lenguaje jurídico, se identificaron sus características y se mencionó la problemática de adaptar ciertos elementos culturales de una cultura a otra. Además, se trató de explicar el concepto de sistema jurídico y, de manera sintetizada, se resumieron las principales diferencias entre el sistema jurídico de origen romano-germánico y el *Common Law*. En el último apartado relativo a la traducción jurídica, se presentaron brevemente las ideas de género y tipo textual y se caracterizó la sentencia como género textual.

La segunda parte del estudio teórico se enfocó en la evolución de los corpus como herramienta de apoyo en la actividad de la traducción, así como la enumeración y explicación de los distintos tipos de corpus que existen. Por último, se describió la concepción de los corpus como memorias de traducción, a modo de introducción a la última parte teórica.

Para concluir el primer apartado, se trató la evolución histórica de las memorias de traducción, así como algunos aspectos de carácter más técnico que presentan las mismas en la actualidad. Por otro lado, se analizaron tanto la definición de glosario como los distintos tipos que pueden derivarse del mismo.

Tras haber establecido el marco teórico, se inició el desarrollo de la parte práctica. En primer lugar, se procedió a recopilar una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya lengua de procedimiento era el español, además de sus respectivas traducciones al inglés, todo ello con el objetivo de crear un corpus paralelo para su posterior explotación. Seguidamente, se procedió a alinear con SDL Trados cada sentencia extraída en su lengua origen con su traducción, con el fin importarlas de manera conjunta a la memoria de traducción específicamente creada para el presente trabajo, la cual fue confeccionada de forma que tuviera extensiones compatibles con la mayoría de los programas de traducción asistida por ordenador.

Finalmente, se aprovechó el corpus previamente elaborado para realizar una extracción terminológica bilingüe que sirviera para confeccionar un glosario de tamaño reducido y que contuviera algunos términos que pudieran considerarse de utilidad en el campo del derecho procesal.

4. Marco teórico

4.1. Traducción jurídica

En la actualidad, la traducción jurídica desempeña un papel fundamental en un mundo cada vez más globalizado y multicultural, hecho que ha derivado en una creciente demanda del mercado. Dicha demanda viene provocada, entre otros factores, por los contratos que se generan en el comercio internacional, así como por la movilidad de los individuos alrededor del mundo, ya que de esta se generan documentos que deben ser traducidos (Borja, 1999). En esta rama de la traducción se enmarcan numerosos documentos legales como textos administrativos, doctrinales o judiciales, entre otros (Vallejo, 2021b). La traducción de dichos textos requiere de un conocimiento profundo de los sistemas jurídico de los países implicados en dichas relaciones, junto con una serie de conocimientos sobre terminología legal especializada.

Borja (1999) señala que la traducción jurídica puede definirse en primera instancia como la actividad de trasladar de una lengua a otra los textos empleados en las relaciones entre el poder público y los ciudadanos, o entre estos últimos cuando haya trascendencia jurídica.

Por su parte, Asensio (2004) expone que la traducción jurídica puede dividirse en aquella que tiene lugar en una situación jurídica, es decir, legislativa, procesal, penal, etc. y la que traduce textos jurídicos. No obstante, la primera división presenta la problemática de que las distintas situaciones pueden presentar poca relación entre sí. En cuanto al segundo caso, la dificultad radica en que no se puede definir con exactitud qué es un texto jurídico, ya que en multitud de ámbitos se mencionan diversos conceptos jurídicos y no por ello se deben considerar textos jurídicos.

En el contexto de la traducción jurídica, se sostiene que se realiza una transición de un sistema jurídico a otro. Tal afirmación conlleva una serie de consecuencias, ya que en este trasvase entre culturas se debe decidir si se adaptan o no los elementos culturales presentes en el texto original por aquellos equivalentes en la cultura meta. Asimismo, la adaptación de los elementos de un determinado sistema por los

elementos del otro puede suponer un problema, ya que puede esto conllevar consecuencias legales en algunos casos (Alcántara, 2005).

En consonancia con la idea anterior sobre la traslación del sentido de un texto entre sistemas jurídicos, es fundamental que el traductor tenga un conocimiento profundo de los sistemas legales donde se produce el discurso jurídico. De hecho, los demás tipos de traducción no requieren, por lo general, tal nivel de conocimiento del campo sobre el que se trabaja como en aquel de la traducción jurídica, pues este último genera traducciones que poseen una serie de implicaciones legales (Borja, 2000).

4.1.2. Sistemas jurídicos

Como se explica a continuación, existen una serie de aspectos contrastivos entre los distintos ordenamientos jurídicos que dificultan la tarea del traductor. Por lo que, en primer lugar, es necesario definir qué es un sistema jurídico. En palabras de Alexy (1988: 138) y, según la perspectiva positivista, «el sistema jurídico es, al menos en lo esencial, un sistema de reglas que se pueden identificar como reglas jurídicas sobre la base de su validez y/o eficacia».

En este sentido, Alcántara (2005: 762) propone una definición de sistema jurídico por el que «se entiende un sistema en el que las reglas jurídicas presentan una estructura homogénea al articularse de forma lógica y obedecer a un conjunto de principios fundamentales».

Los sistemas jurídicos que normalmente estudian los traductores jurídicos en la combinación de lenguas español–inglés son el de origen romano-germánico y el *Common Law*. Los dos sistemas mencionados presentan una serie de características que los diferencian de una manera clara. En primer lugar, Ossorio (1997: 181), afirma:

El *common law* es asimismo el conjunto de normas elaboradas por los tribunales de Derecho estricto, en contraposición a las derivadas de la jurisprudencia de los tribunales de *equity*, que originalmente decidían en función de la equidad, para desarrollar luego su propia línea de precedentes.

Por otro lado, pertenecen a la tradición jurídica romano-germánica aquellos ordenamientos jurídicos que se crearon sobre la base del derecho romano. En cuanto a las fuentes del derecho, estas emanan de la legislación, siendo esta la fuente principal de la mayor parte de los países de dicha familia. Además, todos los países adheridos a este ordenamiento jurídico poseen constituciones, leyes promulgadas y códigos (Barabino, 2013).

Esta diferenciación entre sistemas jurídicos que se ha explicado a grandes rasgos conlleva la dificultad de traducir de manera exacta los documentos legales que presentan ambos sistemas, hecho que provoca la aparición del fenómeno de la «intraducibilidad», que se debe a la falta de equivalentes precisos en ciertos términos o figuras específicas de cada sistema (Borja, 2000).

4.1.3. La sentencia europea como género textual del ámbito jurídico

La lingüística moderna ha aportado una contribución novedosa a la teoría y práctica de la traducción del inglés jurídico, mediante el concepto de género profesional y académico (Swales, 1990; Bhatia, 1993, cit. en Varó, 2003). Por su parte, Varó (2003: 40) define el género de la siguiente manera:

Se entiende por género (y también "tipo textual") el conjunto de textos escritos u orales del mundo profesional y académico, ajustados a una serie de convenciones organizativas, formales y estilísticas, que los profesionales de cada especialidad son capaces de producir y de entender sin mayor dificultad dentro de sus comunidades epistemológicas o *knowledge communities*.

El discurso jurídico presenta estructuras rígidas y repetitivas. Esto se debe a la naturaleza de ciertos géneros dentro del lenguaje jurídico es prescriptiva, como es el caso de las demandas, las sentencias, entre otros (Borja, 2007). Por este motivo y para cumplir dicho requisito, es necesario que los textos legales se estructuren y organicen de manera que se permita la fácil comprensión y aplicación de estos. En este sentido, otra de las causas por las cuales se sistematizan y clasifican los textos legales en géneros textuales está estrechamente relacionada a, como apunta Borja (2000), el conservadurismo del discurso jurídico. De esta manera, todos estos textos tienen carácter oficial, pero cada uno presenta una estructura prototípica que lo caracteriza como género independiente.

De este modo, Borja (1999) ha elaborado una clasificación temática general, que ha sido consensuada con expertos en derecho y en la que concurren los siguientes distintos géneros: textos normativos, jurisprudencia, textos doctrinales, textos judiciales y textos de aplicación del Derecho. Es importante aclarar que cada una de estas categorías abarca una amplia variedad de géneros textuales que pueden variar significativamente entre sí, pero que comparten características comunes en relación con los criterios de función y ámbito. Existen numerosos trabajos académicos que analizan el género «sentencia». Entre ellos destacamos los siguientes: (Borja, 2005; Álvarez, 2008; Borja, 2013; Taranilla, 2015; Llopis, 2017).

Para caracterizar el género sentencia hemos utilizado la ficha de género propuesta por el grupo de investigación GENTT¹. En primer lugar, se caracterizará la sentencia española y, acto seguido, la sentencia europea, utilizando en ambos casos dicha ficha.

Sentencia española

Género Textual	Sentencia
Definición	<p>Resolución judicial que dicta el Juez o Tribunal, por la que se da una contestación a las peticiones formuladas por las partes, y pone fin al proceso en la instancia y definitivamente una vez agotada la vía de los recursos</p> <p>Fuente: FERNANDEZ DE BUJAN Y FERNANDEZ (2009), <i>Diccionario Jurídico El Derecho</i>, El Derecho y Madrid, Quantor.</p> <p>Clases de sentencias:</p>

¹ <http://judgentt.uji.es/documentosjudiciales#Espa%C3%B1a/Sentencia>

	<p>1) Sentencias Absolutorias/Condenatorias</p> <p>A) Absolutorias: son las que desestiman la pretensión de condena formulada por las partes acusadoras.</p> <p>B) Condenatorias: son las que estiman la pretensión de condena formulada por los acusadores, imponiendo una pena o medida de seguridad al acusado, o ambas, y abriendo la ejecución al ser título ejecutivo.</p> <p>2) Sentencias escritas/orales</p> <p>A) Sentencias escritas, es el supuesto normal.</p> <p>B) Sentencias orales (<i>in voce</i>), se producen en los procesos abreviados, en los juicios de faltas, y parece que también en las causas ante el Tribunal del Jurado.</p> <p>Fuente: MONTERO AROCA, GÓMER COLOMER, MONTÓN REDONDO, BARONA VILAR, (2012), <i>Derecho Jurisdiccional III, Proceso Penal</i> (20^a ed.) Valencia, Tirant lo Blanch.</p> <p>Emisor: Personal jurisdiccional</p>
Subgénero	Sentencia absolutoria; sentencia condenatoria; sentencia escrita; sentencia oral
Marco Legal	Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 245 y 248)

	<p>Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 141 y ss.)</p> <p>Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 206 y 208)</p> <p>Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (artículos 67 y ss.)</p>
Macroestructura	<p>Las sentencias se formularán expresando, tras un <u>encabezamiento</u>, en párrafos separados y numerados, los <u>antecedentes de hecho</u>, <u>hechos probados</u>, en su caso, los <u>fundamentos de derecho</u> y, por último, el <u>fallo</u>.</p> <p>Serán firmadas por el juez, magistrado o magistrados que las dicten.</p>

Sentencia europea

Género textual	Sentencia
Definición	<p>Los Jueces deliberan basándose en un proyecto de sentencia elaborado por el Juez Ponente. Cualquier Juez de la formación que conozca del asunto puede proponer modificaciones. Las decisiones del Tribunal de Justicia se adoptan por mayoría, sin que sea posible formular votos particulares. Únicamente firman la sentencia los Jueces que hayan estado presentes en la deliberación oral en la que se adopta aquella, sin perjuicio de la regla según la cual el juez menos antiguo de la formación no firma la sentencia si dicha formación consta de un número par de Jueces. Las sentencias se pronuncian en audiencia pública.</p> <p><i>(CURIA - Presentación - Tribunal de Justicia de La Unión Europea, n.d.)</i></p>
Marco legal	<p>Las sentencias europeas son competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, a su vez, tiene como base jurídica:</p> <p>Artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE), artículos 251 a 281 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), artículo 136 del Tratado Euratom y Protocolo n.º 3, anejo a los Tratados, sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea</p>

	<p>(el Estatuto).</p> <p>Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.</p> <p>Presupuesto de la Unión (sección 4).</p>
Macroestructura	<p>Tienen una macroestructura similar a las sentencias españolas.</p> <p>En primer lugar, aparece un <u>encabezamiento</u> que indica algunos datos como la fecha, el tribunal que la dicta o las partes, entre otros. Después, los <u>antecedentes de litigio</u> junto con las <u>pretensiones de las partes</u>. En tercer lugar, se inscriben los <u>fundamentos de Derecho</u> y, finalmente, el <u>fallo</u> del Tribunal en cuestión.</p>

4.2. Explotación de corpus lingüísticos

En líneas generales, el estudio con corpus lingüísticos podría definirse como el estudio del lenguaje basado en ejemplos de uso en la vida real (McEnery y Wilson, 1996, cit. en Bowker, 2018). No obstante, en la década de 1960 concurren diversos debates sobre la lingüística de corpus representaba una teoría, una rama de la lingüística o una metodología. En la actualidad, se ha llegado a un consenso en el que se entiende que es una metodología que se puede aplicar a la mayoría de las ramas de la lingüística (Bowker, 2018).

A propósito de los criterios para construir un corpus, Biber (1993) propone las siguientes consideraciones generales en relación con el diseño general del mismo: tipo de textos, el número de textos, la selección de textos concretos, la selección de muestras de textos dentro de los textos y la longitud de las muestras de textos.

4.2.1. Aplicaciones de los corpus y tipologías

Desde finales del siglo XX, se ha producido un crecimiento exponencial del estudio de la lengua aplicando técnicas de lingüística de corpus, hasta ser considerado un recurso básico en cualquier tipo de estudio de la lengua en la actualidad. Este uso se ha extendido debido a los avances tecnológicos, la conectividad en línea y la inteligencia artificial. Por este motivo, existen corpus ya creados que pueden ser útiles para diferentes fines y, además, cualquier individuo puede crear su propio corpus *ad hoc* extrayendo materiales de sitios web o utilizando los suyos propios (Borja, 2019).

Por su parte, la aplicación de corpus a los estudios de traducción comenzó en la década de 1990.

Baker (1999) investigó la explotación de corpus por parte de los traductores mediante el estudio de corpus paralelos con el fin de evaluar la distancia entre la lengua de traducción (lo que ella denominó tercer código) y la lengua de los textos de los hablantes nativos. Por la misma época, Aston (1999) esbozó los usos de los corpus en la traducción y la enseñanza de la traducción, y se celebraron las primeras conferencias sobre este tema: *Corpus Use and Learning to Translate* (CULT) (Beeby et al. 2009; Bernardini y Zanettin (ed.) 2000; Zanettin, Bernardini et al. 2003). Desde entonces se ha trabajado mucho en la creación y mejora de corpus y herramientas de corpus para estudiar la traducción, y para mostrar a los traductores a encontrar la información que necesitan para traducir. (Kübler, 2011: 69, cit. en Borja, 2019: 23-24).

En cuanto a la tipología de corpus, existen varias clasificaciones entre las cuales destaca la propuesta de Laviosa (2002), en la que se distingue entre corpus monolingües, bilingües y multilingües. Los del primer tipo los divide en corpus monolingües simples (cuando la recopilación es de textos de una lengua) y

comparables (textos escritos en una lengua A y textos traducidos en esa misma lengua A); los corpus bilingües que se dividen en paralelos (textos de una lengua A y sus traducciones en lengua B) y comparables (textos originales en lengua A y aquellos de la lengua B) y, finalmente, los multilingües que se pueden agrupar en paralelos (textos originales en diversos idiomas con sus respectivas traducciones) y los comparables (corpus bi/multilingües formado por dos o más conjuntos del mismo dominio o dominios temáticos) (Laviosa, 2002: 36, cit. en Sánchez, 2019: 272).

Como apuntan Calzada y Laviosa (2021), se ha compilado y revisado multitud de corpus. De esta manera, Zanettin (2012: 10, cit. en Calzada y Laviosa, 2021: 44) proporciona una imagen en la que se muestra este crecimiento exponencial que se presenta a continuación en la Figura 1:

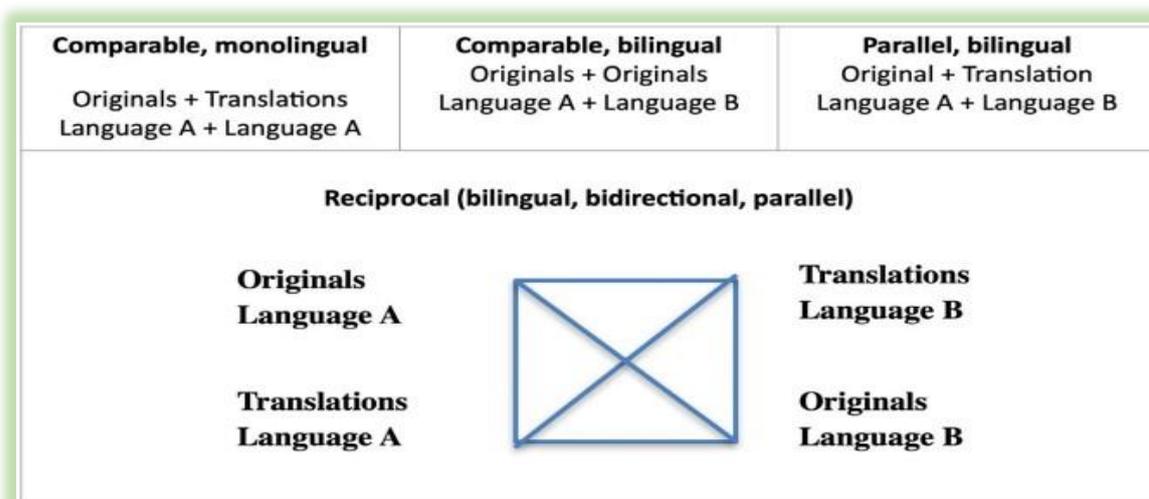


Figura 1: Tipología de corpus Zanettin (2012: 10)

Al tratarse el presente trabajo de un corpus paralelo, es necesario profundizar en esta tipología. Como bien apunta Hallebeek (1999: 49), «Cuando un corpus tiene los mismos textos en diferentes lenguas se habla de un *parallel corpus*: corpus paralelo».

No obstante, existe una cierta confusión terminológica, debido a que Johansson & Hofland (1994: 25), Schmied & Schäffler (1996: 41), denominan corpus paralelo a aquel que está formado por textos originales que se han seleccionado según los mismos criterios y en lenguas diferentes, pero lo denominan corpus de traducción cuando se realiza una recopilación de textos originales con sus

respectivas traducciones (Hallebeek, 1999). En la actualidad, la terminología más extendida es aquella de denominar «corpus paralelo» a la recopilación de textos originales en una lengua con su respectiva traducción. Por su parte, un corpus en el que concurren dos o más lenguas en el que se hayan elegido textos según los mismos criterios se denomina corpus bilingüe o multilingüe (Baker, 1995: 230; McEnery, 1996: 58, cit. en Hallebeek, 1999: 49).

En cuanto a las aplicaciones de los corpus en la enseñanza-aprendizaje de la traducción jurídica, Borja (2019) explica brevemente algunos de los usos. En primer lugar, pueden ir dirigidos a estudiar el comportamiento de los textos traducidos e identificar la posible existencia de normas de traducción. Además, los traductores profesionales hacen uso de estos con el fin de obtener un amplio conocimiento de la información terminológica, fraseológica y textual relevante. Por su parte, los recursos y datos de los corpus también se aprovechan para la creación de memorias de traducción u otros proyectos de procesamiento del lenguaje natural. También se utilizan como recurso didáctico para la adquisición de una lengua materna o secundaria, que se conocen como «corpus de aprendizaje de lenguas». Finalmente, se aplican habitualmente como recursos de formación y en los programas de enseñanza de la traducción.

En este sentido, y en relación con el tercer tipo de uso de los corpus, Abaitua (2001: 4) afirma que «Un corpus alineado y anotado constituye una *memoria de traducción*». Además, las MT constituyen una tecnología alternativa basada en la semántica que se originó a partir de la propuesta de Nagao (1984) denominada traducción «por ejemplos». Los sistemas que hacen uso de esta tecnología no utilizan ningún tipo de reglas para equiparar representaciones conceptuales, sino que se basan en analogías o comparaciones entre el texto a traducir y aquellos previamente traducidos que se encuentran almacenados en la memoria.

Tanta es la utilidad de los corpus multilingües como memorias de traducción, que pueden constituirse como una fuente alternativa a los diccionarios. Estas colecciones de textos en varios idiomas ven aumentada su utilidad si son debidamente procesados. En consonancia, y según Abaitua (2001: 3): «Si los corpora son paralelos, es posible obtener porcentajes cercanos al 100 % para la alineación tanto de palabras como de oraciones».

4.3. Memorias de traducción

Los sistemas de memorias de traducción (TM) son las herramientas más populares que se usan en la localización de información digital, en otras palabras, la traducción y adaptación cultural de contenidos electrónicos para los mercados locales. La memoria o archivo de traducción tiene como objetivo recopilar los textos originales con sus traducciones humanas en un sistema informático, desglosados, por lo general, en frases. Lo anterior provoca que con el paso del tiempo se acumulen una gran cantidad de frases con sus correspondientes traducciones. Esto permite a los traductores crear grandes colecciones de TMs que permiten reciclar segmentos anteriormente traducidos, proponiendo automáticamente una traducción extraída de la memoria, lo que asegura al traductor una actividad más eficiente y una mayor consistencia en el uso de terminología (Reinke, 2018).

Como explica Polo (2011), a principios de la década de 1950 tuvo lugar el primer simposio sobre la traducción automática y dos años más tarde se probó de manera pública este tipo de sistema. Además, durante los años posteriores se invirtieron grandes cantidades de dinero, pero los resultados no fueron positivos. El punto de inflexión se dio en el año 1964, cuando el National Research Council constituyó un comité denominado ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee), con el fin de evaluar como la traducción automática había evolucionado. Las conclusiones que se publicaron tuvieron un impacto negativo, pues provocó que se recortara la investigación en los EE. UU. No obstante, ocurrió lo contrario en Canadá y Europa, donde a partir de 1980 se revitaliza la investigación, culminando en la siguiente década en la aparición de las primeras herramientas de traducción asistida en el mercado, contraviniendo así aquello que el informe ALPAC había sugerido años atrás.

Profundizando en los tipos de traducción que proponen las TM, existen las coincidencias exactas (*exact matches*), es decir, cuando un segmento recuperado de la memoria coincide de manera exacta con un segmento del texto que se está traduciendo y, por otro lado, las coincidencias parciales, que son aquellas que presentan un porcentaje superior o igual de similitud acorde al que el traductor ha fijado previamente (Oliver, 2015).

Sin embargo, las definiciones expuestas en el párrafo anterior no inciden en la problemática de cuando las coincidencias son prácticamente idénticas, pero simplemente difieren en algunos aspectos como podrían ser las cifras. De esta manera, Bowker (2002: 98) es quien realiza la distinción entre coincidencia exacta (*exact match*) y coincidencia completa (*full match*). En palabras de la autora:

Una coincidencia exacta es 100% idéntica al segmento que está traduciendo el traductor tanto desde el punto de vista lingüístico, como desde el punto de vista del formato. Esto significa que las dos cadenas tienen que ser idénticas en todos los sentidos, incluyendo la ortografía, la puntuación, la flexión, cifras e incluso el formato (cursiva, negrita, etc.).

Una coincidencia total se produce cuando el segmento que se está traduciendo únicamente difiere del segmento almacenado en la memoria de traducción en lo que se denominan elementos variables, que a menudo en inglés reciben el nombre de *placeables*. (Bowker, 2002: 98, cit. en Oliver, 2015: 614)

A propósito de las definiciones anteriores, Oliver (2015) señala la importancia de que cada usuario aplique un porcentaje de similitud lógico en las herramientas de traducción asistida, es decir, no demasiado bajo, porque se mostrarán muchas coincidencias que no serán muy útiles para el usuario, ni muy alto, pues difícilmente se encontrarán coincidencias en la memoria. Por lo que un porcentaje razonable en el que establecer la similitud mínima podría ser entre el 65 y el 85 %.

Respecto al tipo de textos que resultan más susceptibles de ser incluidos en una MT, no es de extrañar que sean aquellos que resultan repetitivos. Además, los textos especializados también tiene sentido incluirlos en estas, sobre todo si el usuario trabaja de manera frecuente en dicho campo.

Así pues, este tipo de tecnología tiene, por lo tanto, una aplicación útil en los textos donde aparecen numerosas expresiones formulaicas y giros idiomáticos, es decir, los textos de especialidad. Por lo contrario, carece de utilidad si se aplica en textos creativos o expresivos, debido a que los métodos basados en reglas no son efectivos y se requiere la intervención de un traductor humano (Abaitua, 2001).

4.3.1. El formato TMX

En el momento que las herramientas TAO estaban en auge, surgieron una serie de problemas con las memorias de traducción derivados de la incompatibilidad que tenían los programas en lo que a memorias de traducción respectaba. Es decir, un traductor podía recopilar una TM en un programa concreto, pero no podía hacer uso de esta en otras herramientas. De esta manera, se comprendió la necesidad de permitir el intercambio de memorias de traducción entre los distintos programas de traducción asistida y, por ende, el consorcio LISA (*Localisation Industry Standards Association*) creó en 1998 el *Translation Memory eXchange*, o TMX (Gómez, 2001). Por consiguiente, Oliver (2015) afirma que la finalidad del estándar TMX es crear un método para la descripción de los datos que contiene una memoria, con el objetivo de que las memorias puedan compartirse tanto entre usuario, como entre herramientas de traducción asistida, sin que se pierdan datos durante el proceso. Actualmente, la mayoría de los programas TAO poseen herramientas para importar y exportar TMX.

Con respecto a este formato, Abaitua (2001: 4) explica: «El formato TMX está basado en el metalenguaje XML y consta de una colección sencilla de etiquetas para marcar los elementos básicos de una memoria de traducción».

El estándar TMX se divide en dos partes. En primer lugar, una especificación del formato del contenedor, el cual se refiere a los elementos de nivel superior que proveen información sobre el archivo y sus entradas. En el caso de TMX, una entrada compuesta por segmentos de texto alineados en dos o más idiomas se conoce como unidad de traducción (el elemento <tu>). Por otro lado, contiene una especificación para el formato de metadatos de nivel inferior para el contenido de un segmento de texto de la TM. Dentro del estándar TMX, cada fragmento de texto correspondiente a una unidad de traducción en una lengua específica se identifica mediante el elemento <seg> (Oliver, 2015).

4.4. Glosarios

Se puede definir un glosario como aquello que, por lo general, aparece como apéndice al final de un manual o libro. Se trata de una recopilación de palabras ordenadas de forma alfabética o por orden de aparición. Los términos que se suelen

recopilar son términos especializados, los cuales van acompañados de sus correspondientes traducciones en una lengua meta. Además, los términos presentados suelen ser unidades léxicas y, en ocasiones, aportan más información, como traducciones de elementos gramaticales o significados adecuados al contexto de aparición (Cervero *et al.*, 2000: 78, cit. en Dias, 2013: 4).

Por su parte, un glosario bilingüe suele contener los términos en la primera lengua por un lado y por otro los términos equivalentes aislados de la otra lengua o de definiciones y de términos equivalentes en la segunda lengua en cuestión (Asensio, 1994).

En este sentido, Tebé y Cabré (2004), partiendo de los glosarios bilingües, realiza una distinción de dos subtipos de glosarios atendiendo al origen y composición de estos:

El primer tipo de glosario son los denominados «glosarios del traductor», realizados por los propios traductores, los cuales presentan un formato simplificado, suelen ser bilingües, contienen equivalencias léxicas o información sobre el uso de términos, entre otras características. Estos se suelen recopilar en el mismo procesador de textos donde se ha llevado a cabo la traducción, o en hojas de cálculo con tabulaciones.

Por otro lado, existen los «glosarios para el traductor». Este tipo se caracteriza por ser más sistemáticos, utilizando para ello una metodología específica de la terminología. La principal diferencia con el tipo anteriormente mencionado radica en que además de contener equivalencias, aportan información útil para el traductor en lo que refiere a información contextual (contextos, colocaciones), semántica (definiciones), gramatical (categoría) y pragmática (marcas de variación formal, profesional).

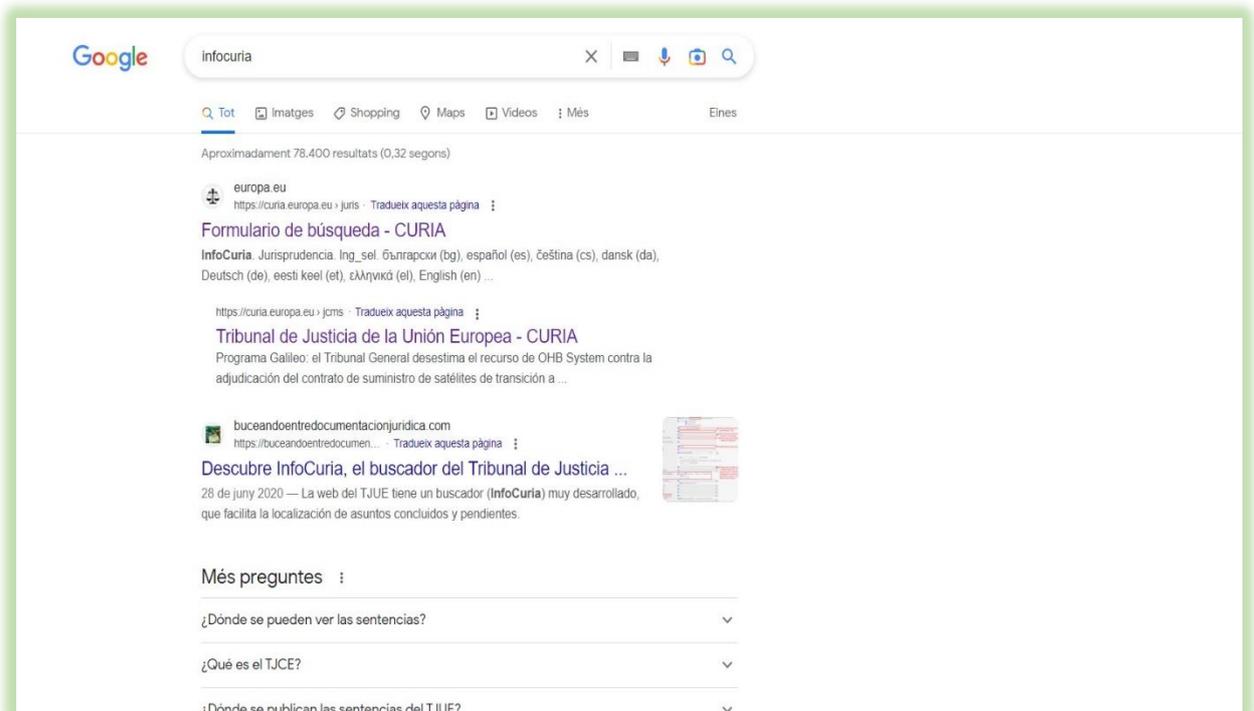
Por lo que respecta a los elementos que pueden conformar un glosario, Cabré *et al.* (2012) recomiendan que un glosario terminológico bilingüe contenga los siguientes campos: el término original, el término equivalente, las definiciones de ambos, sus categorías gramaticales, la fuente, el contexto y la variación denominativa del término original y del equivalente.

5. Elaboración del corpus

5.1. Aplicación del corpus para la creación de la memoria de traducción

Recopilación de los textos para el corpus

En primer lugar, se realizó la búsqueda del sitio web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el motor de búsqueda Google, el cual contiene un buscador de asuntos. En este caso, se seleccionó el primer enlace.



Tras hacer el primer paso, se establecieron los criterios para la búsqueda de los textos. A este respecto, los criterios esenciales fueron: que los documentos fueran sentencias, que trataran materias de propiedad intelectual, industrial y comercial y que la lengua de procedimiento de los mismos fuera el español.

CURIA - Formulario de búsqueda x CURIA - Formulario de búsqueda x +

curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es#

Vaciar los campos Buscar

Situación de los asuntos Todos los asuntos Asuntos concluidos Asuntos pendientes

Tribunal Todos Tribunal de Justicia Tribunal General Tribunal de la Función Pública

Número de asunto (p. ej.: C-17/05; 17/05)

Nombre de las partes

Documentos Documentos publicados en la Recopilación : Sentencias

Disposiciones de Derecho nacional mencionadas

Disposiciones de Derecho internacional mencionadas

ECLI ECLI:EU:

Palabras del texto

Periodo o fecha Fecha de pronunciamiento

de al (dd/mm/aaaa)

Desde hace 8 días Desde hace 1 mes Desde hace 1 año Desde hace 5 años

el (dd/mm/aaaa)

Materia "Propiedad intelectual, industrial y comercial"

Procedimiento y resultado

Citas de jurisprudencia o de legislación Buscar en La motivación El fallo Las conclusiones

Categoría

Plan de clasificación sistemática

LISTA DE RESULTADOS

Preferencias de visualización

Orden automático

Lista de asuntos

Lista de documentos

Ordenar por:

Número de asunto (de mayor a menor)

Número de asunto (de menor a mayor)

Recientes primero

Antiguos primero

INFORMACIÓN GENERAL

Ayuda

Advertencia

ENLACES

Curia

menor)

Número de asunto (de menor a mayor)

Recientes primero

Antiguos primero

INFORMACIÓN GENERAL

Ayuda

Advertencia

ENLACES

Curia

Ampliar al antiguo/nuevo plan

Formación del Tribunal

Juez Ponente

Abogado General

Origen de una cuestión prejudicial

Versión lingüística auténtica Lengua de procedimiento Lengua de las conclusiones

"español"

Comentarios y sugerencias

Vaciar los campos Buscar

Área de trabajo de Windows Ink

Después de clicar en el campo *buscar*, se arrojó como resultado una serie de sentencias, las cuales no pertenecían en su totalidad a la materia que pretendíamos, por lo que se tuvo que escoger aquellas que sí formaran parte de esta.

curia.europa.eu/juris/documents.jsf?page=2&nat=or&mat=PROP%252Cor&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&sjge=&dates=&langu...

InfoCuria
Jurisprudencia

español (es)

Inicio > Formulario de búsqueda > Lista de resultados

Lista de resultados Enviar impresión

Recapitulación de los criterios seleccionados:
Materia = "Propiedad intelectual, industrial y comercial"
Documentos = Documentos publicados en la Recopilación : Sentencias
Versión lingüística auténtica = "español" ; [Lengua de procedimiento :]

Lista de resultados por asunto **Lista de documentos**

92 documento(s)

Asunto	Documento	Fecha	Nombre de las partes	Materia	Curia	EUR-Lex
C-101/11 P	Sentencia ECLI:EU:C:2012:641	18/10/2012	Neuman y Galdeano del Sel/José Manuel Baena Grupo	Propiedad intelectual, industrial y comercial - Dibujos y modelos		
C-53/11 P	Sentencia ECLI:EU:C:2012:27	19/01/2012	OAMI/Nike International	Propiedad intelectual, industrial y comercial - Marcas		
C-488/10	Sentencia ECLI:EU:C:2012:88	16/02/2012	Celaya Empananza y Galdos Internacional	Aproximación de las legislaciones		
C-190/10	Sentencia ECLI:EU:C:2012:157	22/03/2012	Genesis	Propiedad intelectual, industrial y comercial - Marcas		
C-254/09 P	Sentencia ECLI:EU:C:2010:488	02/09/2010	Calvin Klein Trademark Trust/OAMI	Propiedad intelectual, industrial y comercial - Marcas		
C-467/08	Sentencia ECLI:EU:C:2010:620	21/10/2010	Padawan	Aproximación de las legislaciones		
C-32/08	Sentencia	02/07/2008	FFA	Disposiciones generales y finales		

Una vez detectamos aquellas que se ajustaban a nuestros criterios, se guardaron para su posterior explotación. No obstante, la mayoría presentaban un formato «HTML», de modo que era necesario convertir las páginas con formato HTML a documentos con extensión «PDF», ya que esto facilitaría el manejo y la explotación de los mismos. Para ello, se utilizó una aplicación web gratuita.

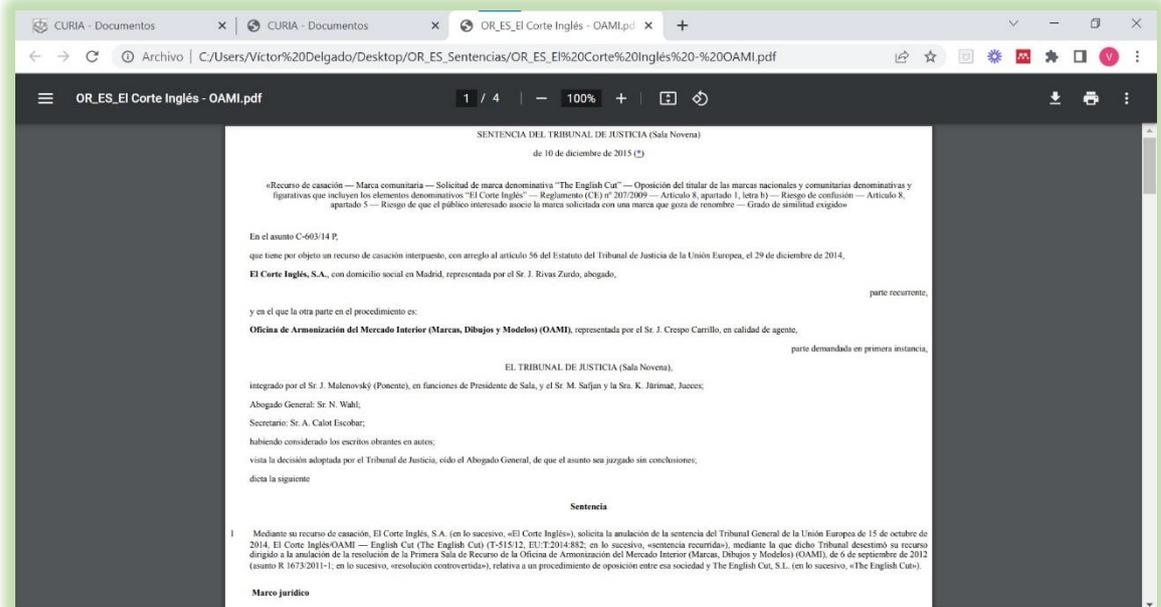
curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=0&docid=172884&part=1&doclang=ES&text=&dir=&...

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 10 de diciembre de 2015 (*)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Solicitud de marca denominativa “The English Cut” — Oposición del titular de las marcas nacionales y comunitarias denominativas y figurativas que incluyen los elementos denominativos “El Corte Inglés” — Reglamento (CE) n° 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 5 — Riesgo de que el público interesado asocie la marca solicitada con una marca que goza de renombre — Grado de similitud exigido»

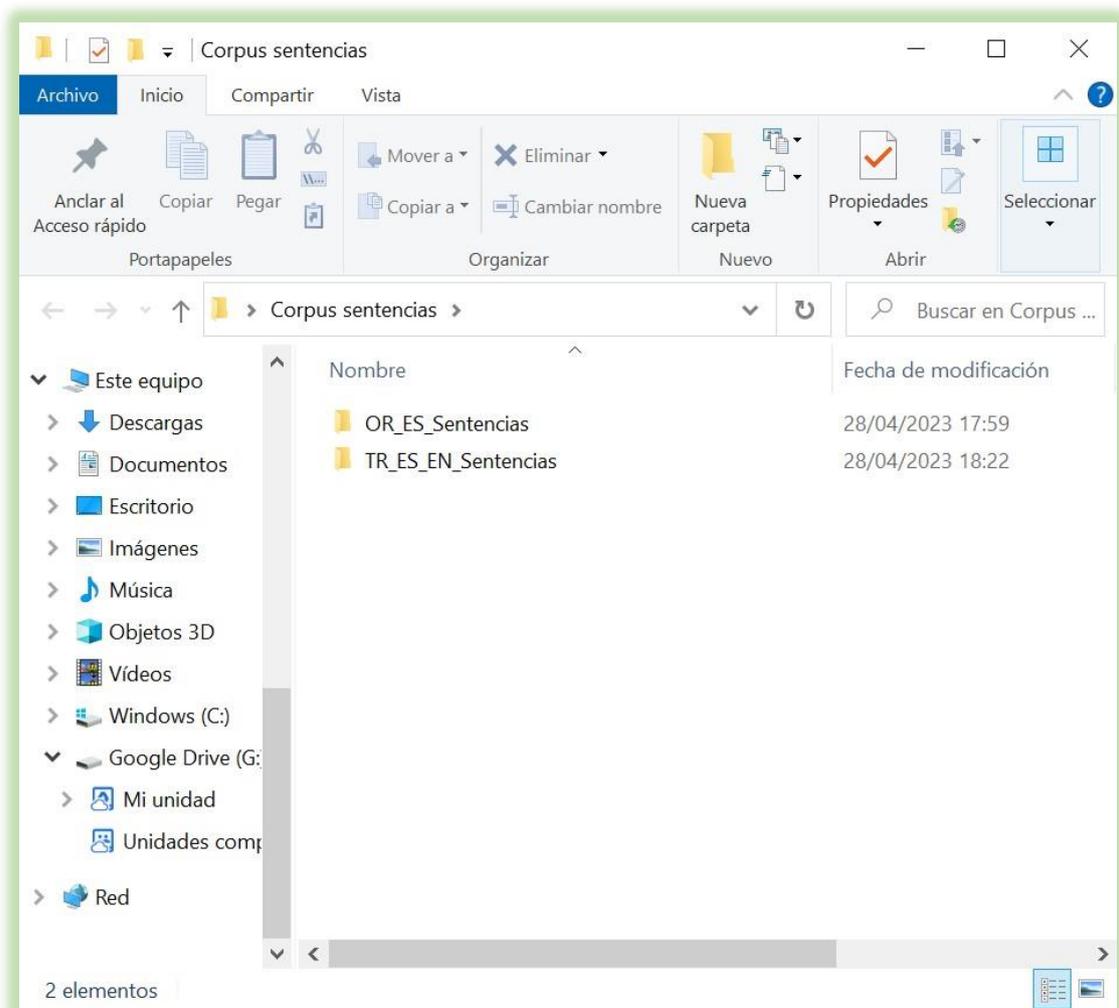
En el asunto C-603/14 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de diciembre de 2014,
El Corte Inglés, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. J. Rivas Zurdo, abogado,
parte recurrente,
y en el que la otra parte en el procedimiento es:
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. J. Malenovský (Ponente), en funciones de Presidente de Sala, y el Sr. M. Safjan y la Sra. K. Jürimäe, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Wahl;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;



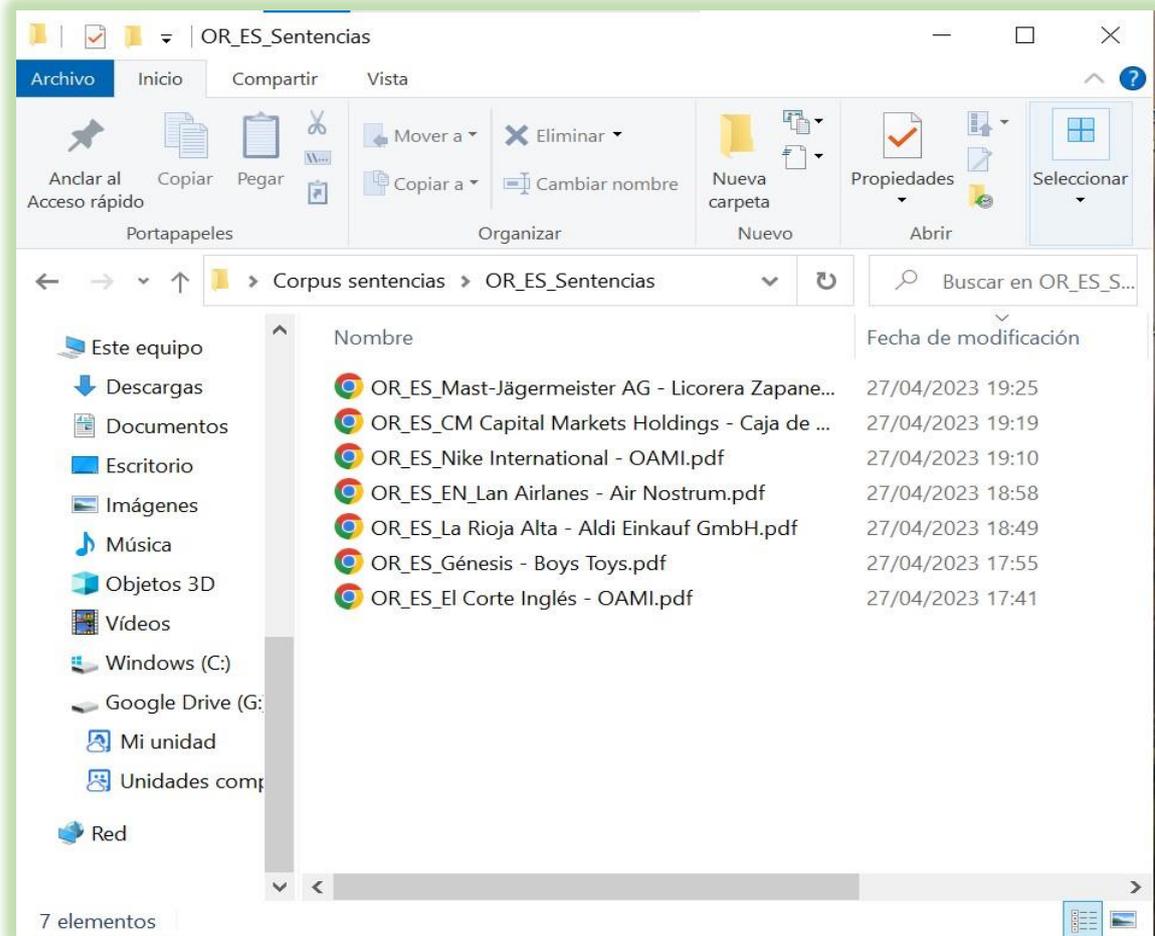
Recopilación del corpus

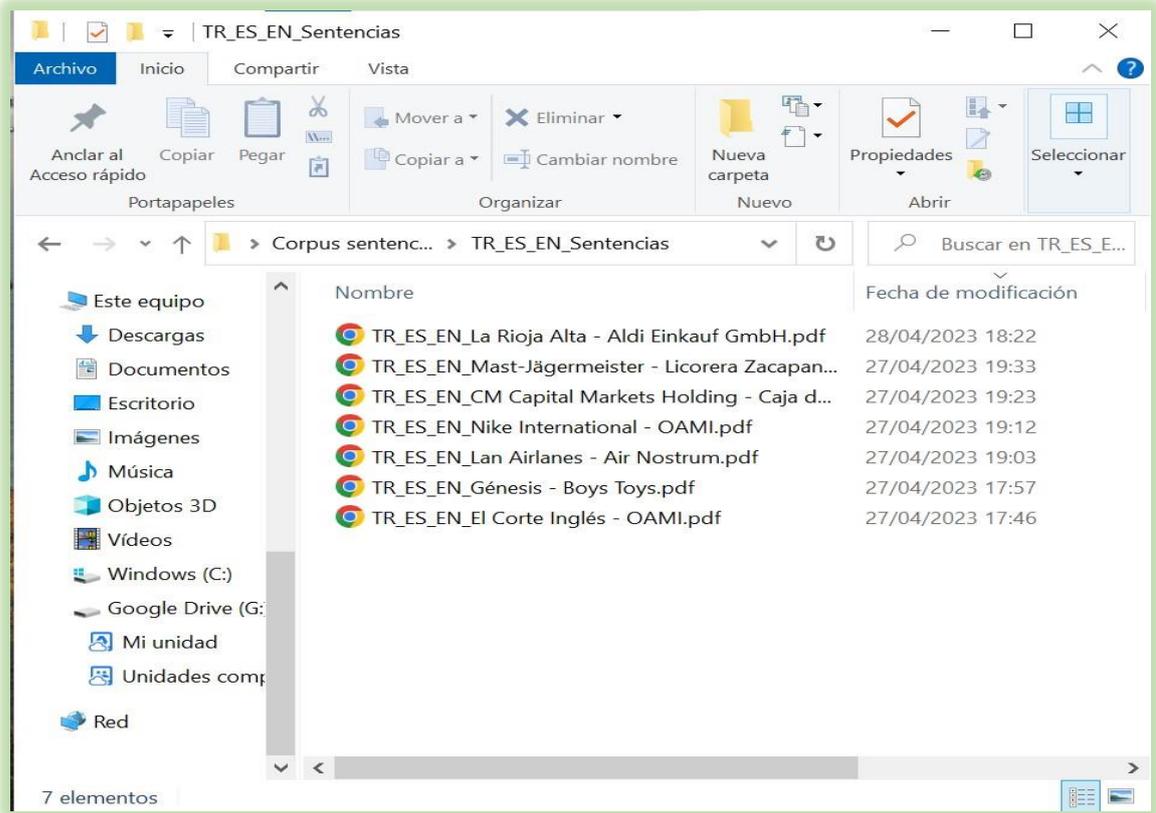
Seguidamente, se creó una carpeta denominada «Corpus sentencias», donde posteriormente se guardarían las sentencias previamente recopiladas.



Se dividió las sentencias en dos carpetas. En la primera, se almacenó aquellas cuya lengua de procedimiento era el español. Para ello, se utilizó la nomenclatura «OR_ES_Sentencias», con el fin de identificarlas más fácilmente. En la segunda, se guardaron las respectivas traducciones de las primeras y se le dio el nombre de «TR_ES_EN_Sentencias», con el objetivo de reconocerlas como traducciones al idioma inglés de las sentencias cuyo idioma original era el español.

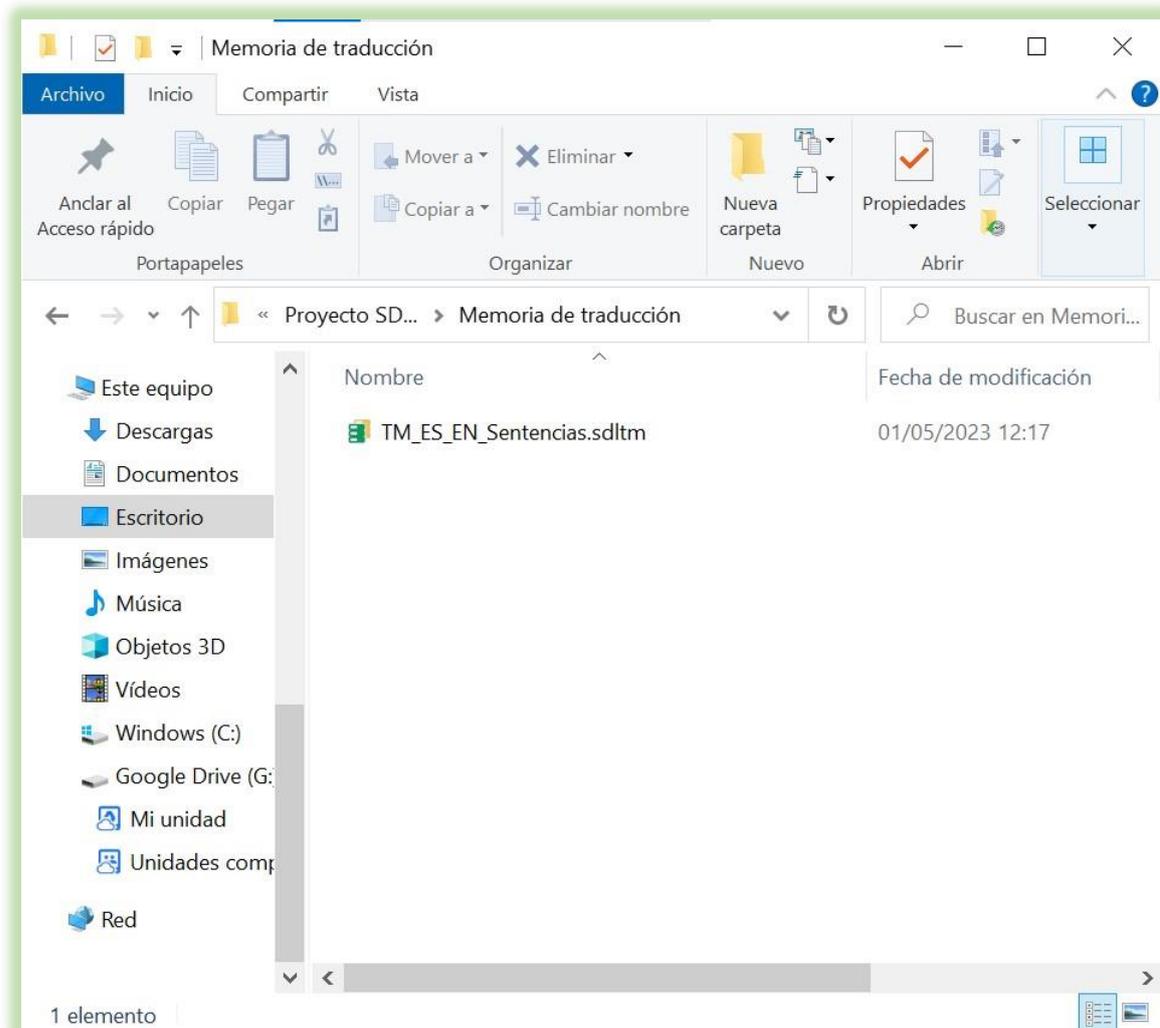
A continuación, se observa los archivos con extensión PDF de ambas carpetas:



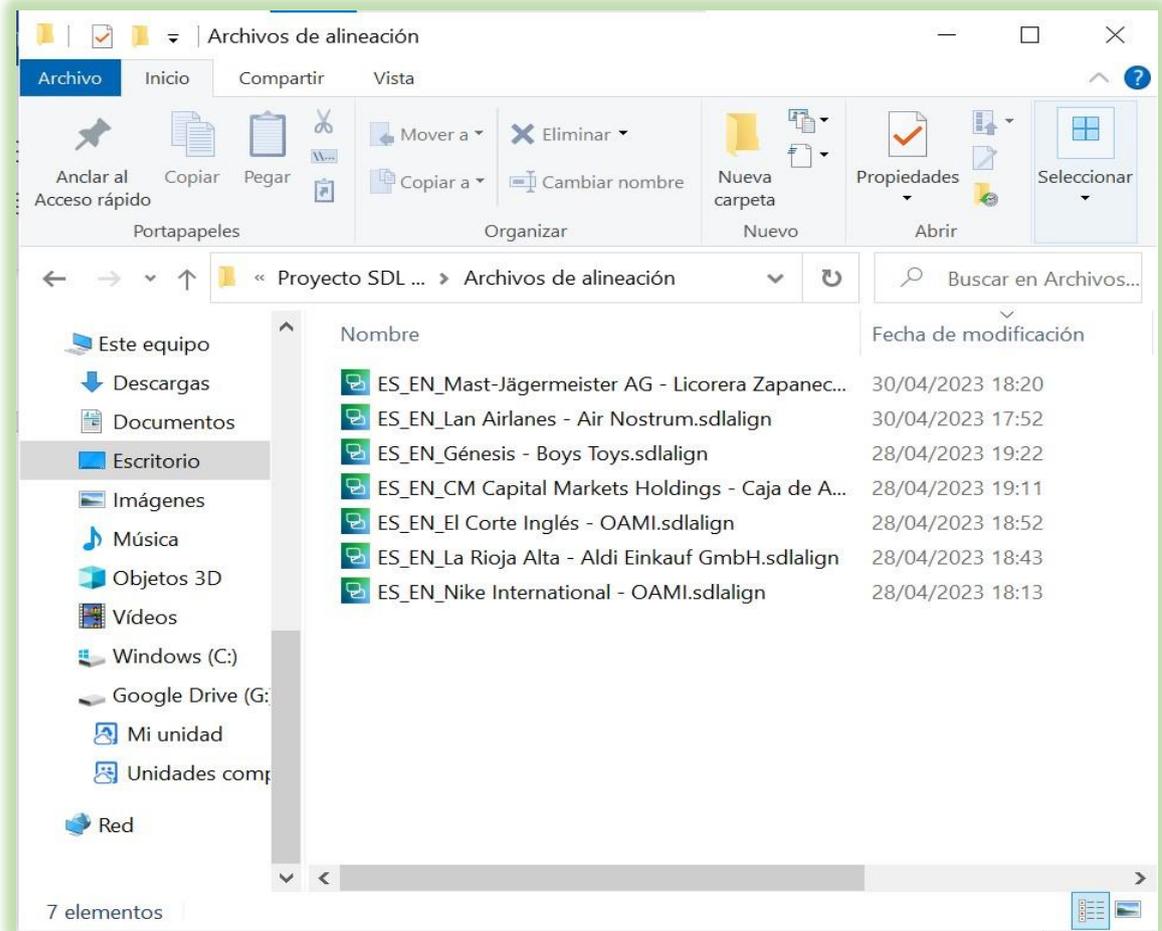


Creación de la memoria y alineación de archivos

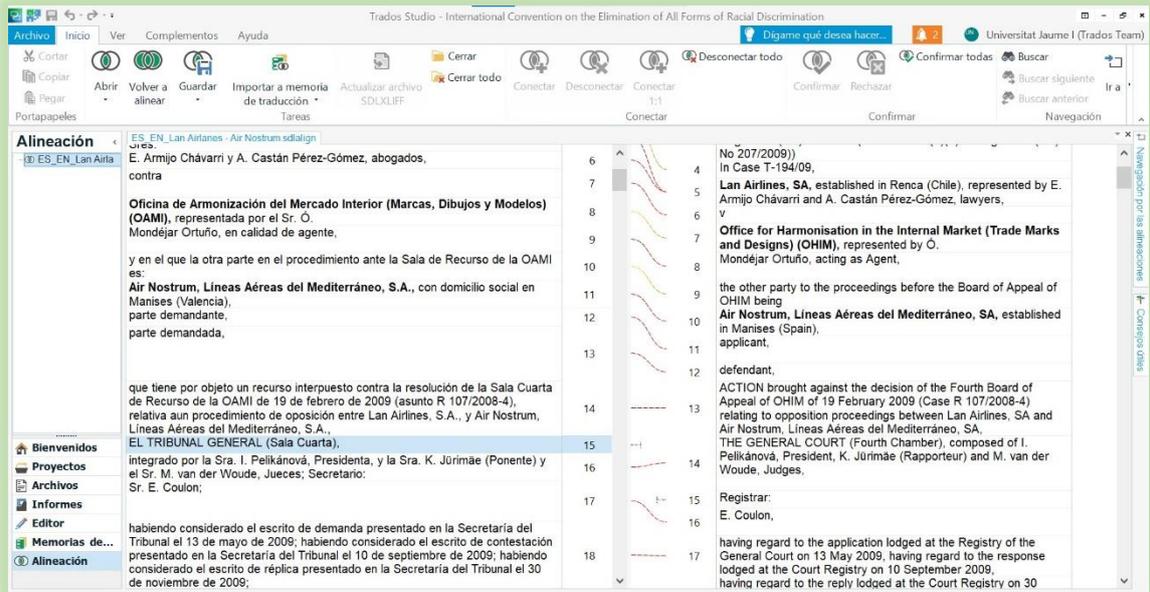
Es importante destacar que para este paso se ha creado otra carpeta con el nombre «Proyecto SDL Trados TFG», que a su vez se ha subdividido en dos carpetas: «Memoria de traducción» y «Archivos de alineación». Una vez recopiladas tanto las sentencias en el idioma original como su traducción, el siguiente paso ha sido crear una memoria de traducción con formato «.sdlmt», es decir, la extensión que utiliza SDL Trados Studio y se ha guardado en la subcarpeta nombrada «Memoria de traducción». Para su creación, se ha escogido como idioma de partida el español internacional y como idioma de llegada el inglés británico. Finalmente, la memoria recibió el nombre de «TM_ES_EN_Sentencias».



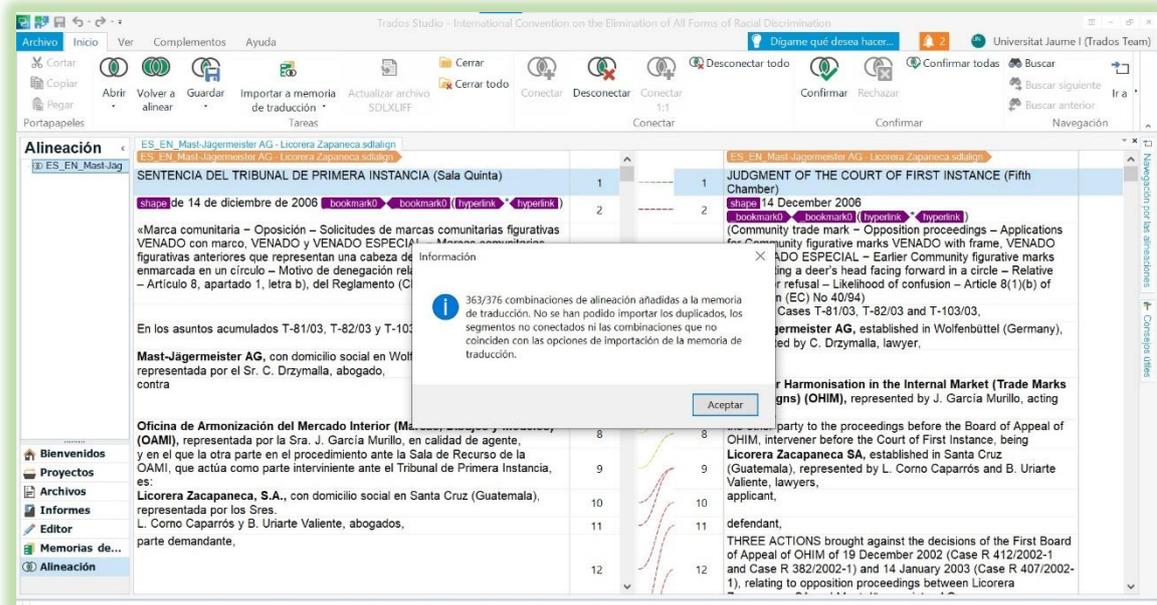
Una vez creada la memoria, el siguiente paso fue alinear los archivos. Al tener que alinear diversos archivos, Trados cuenta con la opción *alinear varios archivos*, donde se puso cada sentencia con su respectiva traducción. El resultado, como se aprecia a continuación, fueron los archivos de alineación con la extensión «sdlalign» (la que utiliza Trados para los archivos de alineación), los cuales todavía no estaban correctamente alineados, y que se guardaron en la subcarpeta «Archivos de alineación».



Posteriormente, se hizo uso de la herramienta de alineación aplicada a cada archivo. La alineación automática de Trados resultó bastante precisa, a pesar de que fue necesario realizar algunas correcciones y comprobar que los segmentos se correspondían. Por ejemplo, un error muy común era que aparecían segmentos desconectados, como se aprecia en el segmento 15 de la siguiente figura, por lo que se debían conectar con los segmentos correspondientes y hacer los cambios pertinentes para que los segmentos fueran equivalentes.



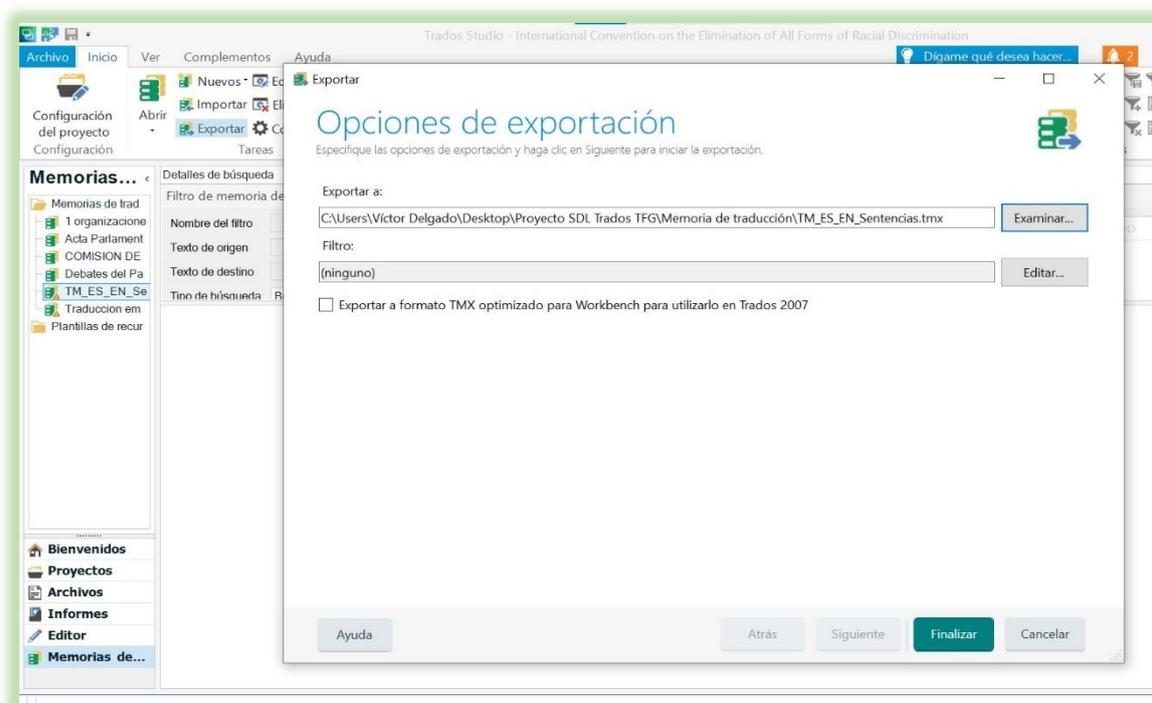
Una vez se alinearon los archivos de las sentencias, se seleccionó la opción *importar a memoria de traducción* en cada uno de los archivos de alineación (en total siete) y se escogió importarlos a la memoria creada específicamente para este trabajo. De esta manera, se importaron todos los segmentos posibles a la memoria.

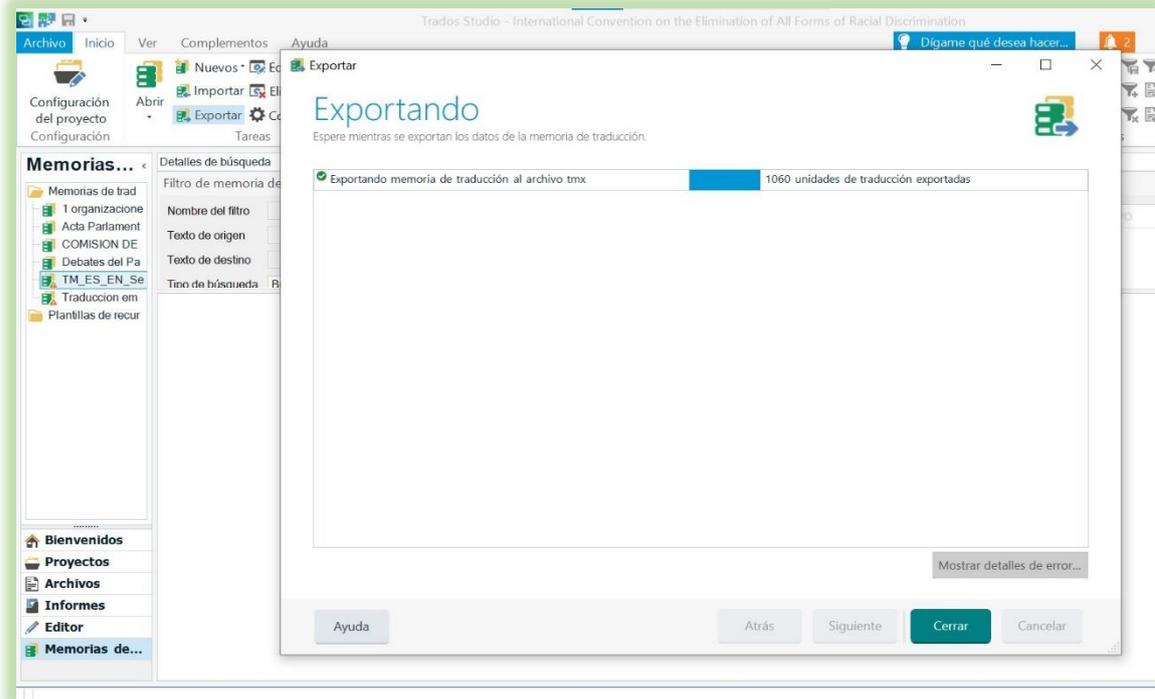


Conversión del formato de Trados a formato TMX

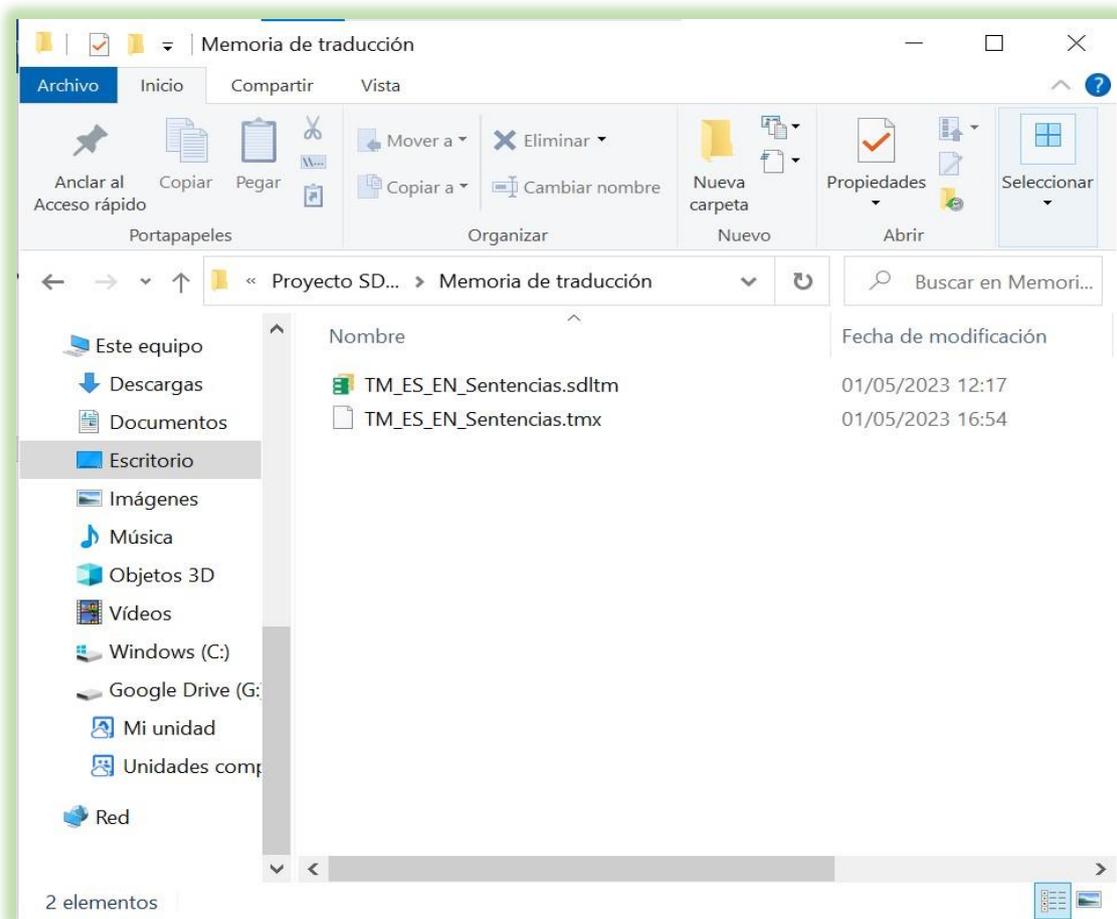
Finalmente, como uno de los objetivos era hacer que la memoria fuera compatible con la mayoría de herramientas de traducción asistida, se inició el proceso de exportación de la memoria creada con Trados para que también tuviera formato «.tmx».

Para ello, se eligió la memoria que contenía los segmentos de las sentencias y la opción *exportar* en el apartado reservado a las memorias de traducción. Después, se pidió al programa que guardara el resultado en la misma carpeta de la memoria con formato «.sdltm» y clicamos en el botón *finalizar*.





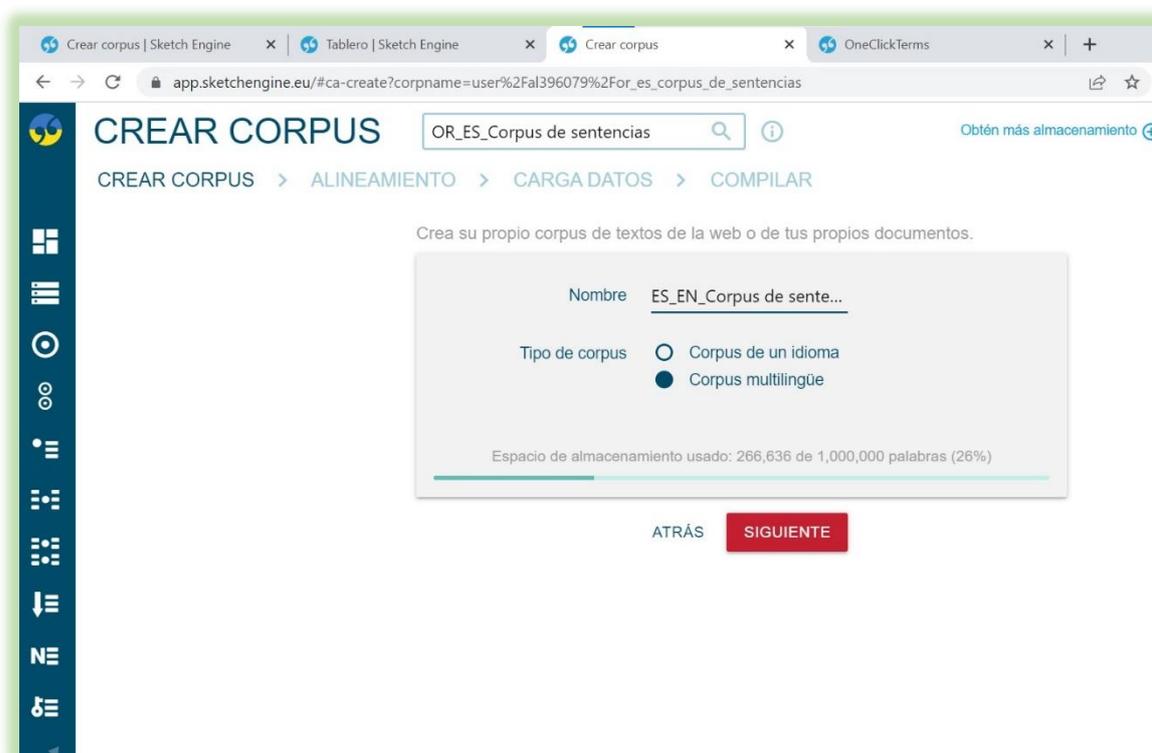
Por lo tanto, la subcarpeta «Memoria de traducción» quedó de la siguiente manera:



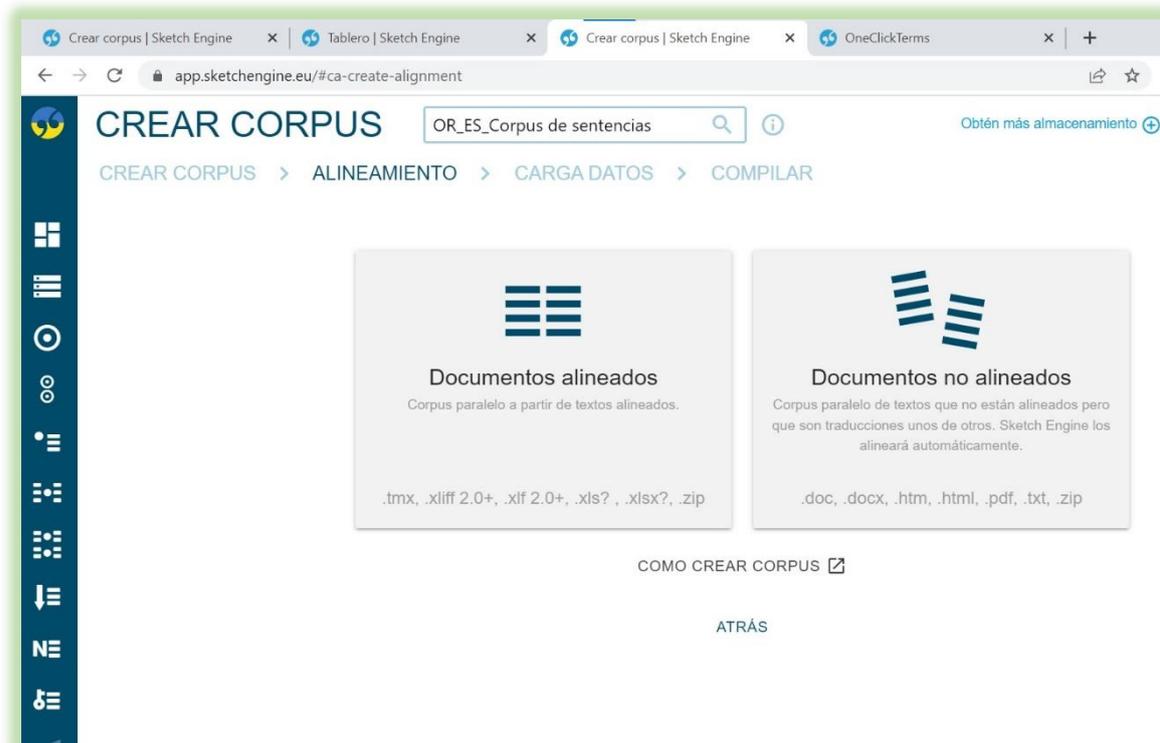
5.2. Aplicación del corpus para la creación del glosario

Para la realización del glosario basado en una extracción terminológica, se empleó la herramienta Sketch Engine, compuesta por un gestor de corpus y un software de análisis de textos.

Primeramente, se hizo uso del apartado *crear corpus* con el objetivo de crear nuestro corpus paralelo de sentencias. Seguidamente, se le puso el nombre de «OR_ES_EN_Corpus de Sentencias» y se seleccionó la opción de que fuera un corpus multilingüe.

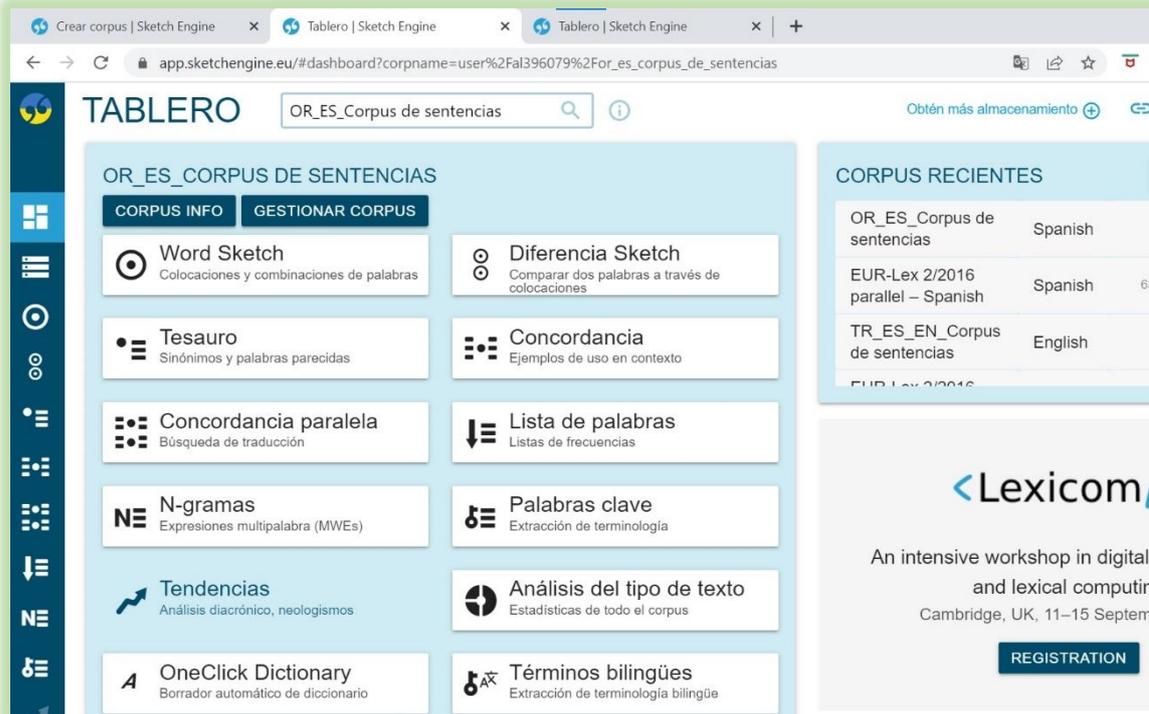


En el siguiente paso, se debía escoger entre las opciones *documentos alineados* y *documentos no alineados*. En este caso, ya se había realizado la alineación previa, por lo que se contaba con los documentos alineados y en formato «.tmx», lo que llevó a elegir la primera opción.

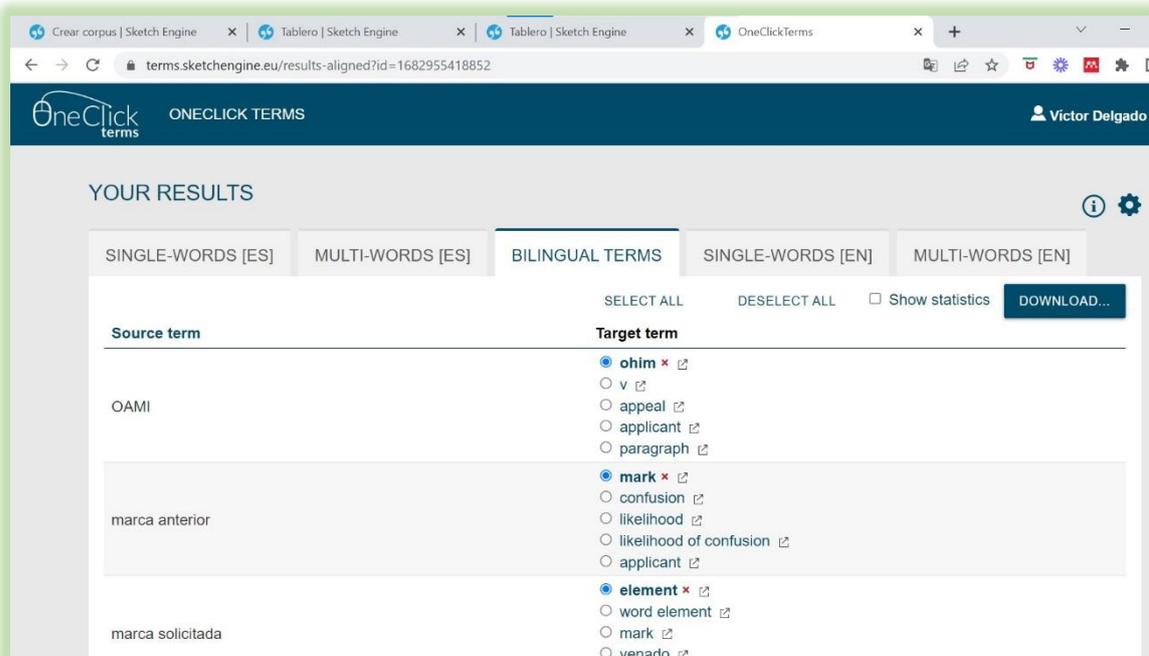


Por último, se le dio una nomenclatura al corpus en español y al corpus en inglés y a continuación se compilaron con los siguientes respectivos nombres: «OR_ES_Corpus de sentencias» y «TR_ES_EN_Corpus de sentencias».

Después de compilar ambos corpus y con el fin de crear un glosario basado en una extracción terminológica bilingüe del corpus confeccionado, se clicó en el apartado *términos bilingües* y en la opción *extrae términos bilingües*.



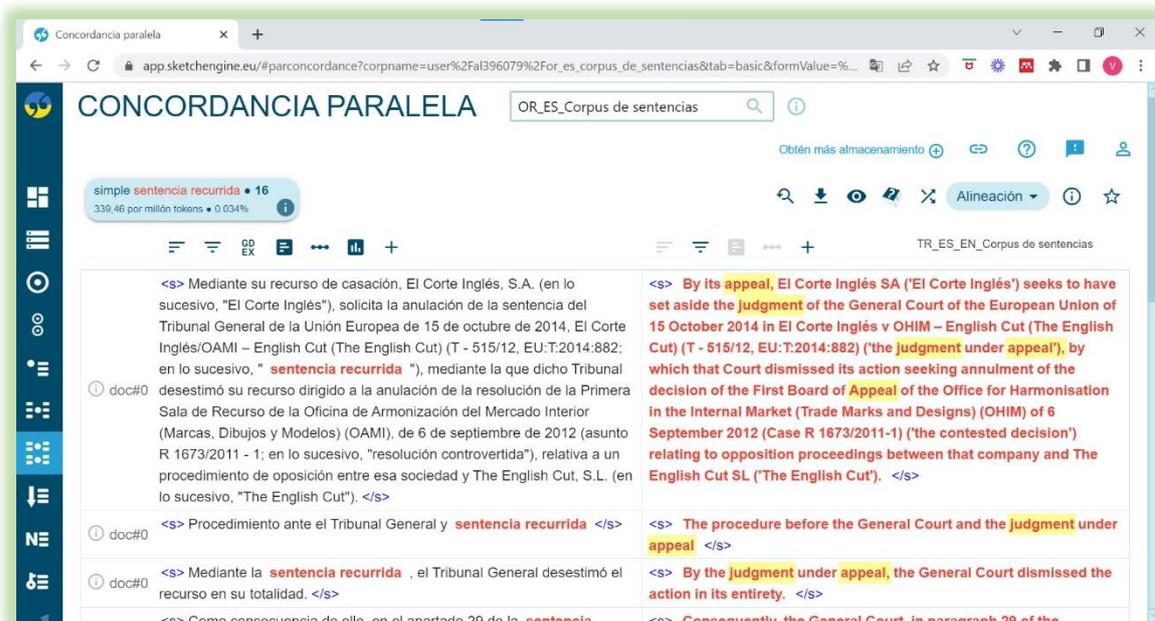
Una vez realizada dicha acción, Sketch Engine abrió una ventana que contenía el campo de palabras individuales en ambos idiomas, el campo de palabras múltiples también en las dos lenguas y, el campo de términos bilingües, el cual era necesario para realizar dicha extracción.



Como se puede apreciar en la imagen, Sketch Engine ofrece la posibilidad de descargar la extracción de términos bilingües pertenecientes a ambos corpus y se escogió la opción «.xlsx». Tras descargar el archivo, se abrió una hoja de Excel, que se mostrará en la siguiente figura, con una columna para los términos en español (lengua origen) y otra para aquellos en inglés (lengua meta), además de otros campos como la frecuencia de los términos, las frecuencias relativas y absolutas y la puntuación basada en cálculos matemáticos que realiza Sketch Engine.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Source term (es)	Target term (en)	Co-freq	L1 freq	L2 freq	Biterm score	Keyness		
2	OAMI	ohim	132	228	141	13,517	4465,205		
3	marca anterior	mark	180	217	853	12,428	4178,96		
4	marca solicitada	element	49	146	175	12,288	2873,844		
5	marca comunitaria	community trade	86	115	118	13,562	2246,401		
6	riesgo de confusión	likelihood of confusion	110	116	124	13,874	2097,636		
7	signo en conflicto	sign	62	70	161	13,102	1462,539		
8	asunto t	cases t	19	60	20	12,926	1272,084		
9	venado	deer	47	113	63	13,095	974,582		
10	elemento denominativo	word element	33	46	45	13,537	946,881		
11	Recurso	appeal	158	170	235	13,642	931,571		

La herramienta confeccionó un glosario de los 100 términos equivalentes más frecuentes en el corpus recopilado. El principal problema fue que algunos de los términos que proporcionó no eran equivalentes. Para solucionar dicho problema de equivalencia se utilizó la función *concordancia paralela* mediante la cual se introducía el término en español que se quisiera buscar y daba como resultado el equivalente dentro del corpus en inglés, como se puede apreciar en las siguientes imágenes:



Por lo tanto, se llevó a cabo una tarea que combinaba los resultados que la herramienta había arrojado correctamente junto con la identificación de aquellos términos que no aparecían en el glosario generado automáticamente, pero su aparición se consideraba necesaria. De esta manera, se eliminaron aquellos términos que no se correspondían entre sí y los que no guardaban ninguna relación con el Derecho. En adición, se eliminaron las columnas que aportaban datos sobre la frecuencia y la calidad de los términos. Por otra parte, se aprovechó de los apartados

de palabras individuales y múltiples dentro del apartado *términos bilingües* en Sketch Engine, con el fin de seleccionar aquellos términos que creíamos que debían estar presentes en nuestro glosario, realizando para ello búsquedas de concordancias paralelas, como las que se ha explicado anteriormente, para añadir dichos términos. Finalmente, se adjunta el resultado del glosario final en el Anexo 3 del presente trabajo.

6. Conclusiones

Este trabajo ha permitido constatar los beneficios que pueden resultar de la creación de recursos de documentación *ad-hoc* para la traducción, especialmente los relacionados con herramientas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO), como es el caso de las memorias de traducción y, específicamente, si estos se aplican en el ámbito de especialidad de la traducción jurídica. La explicación anterior se sustenta en el análisis teórico que se ha realizado de dicho género en el apartado 4.1.3, en el cual se destaca que es un tipo de género en el que figuran estructuras repetitivas y, por ende, es de gran utilidad la aplicación de dichas herramientas a los mismos.

Los resultados del trabajo son positivos, pues se ha reforzado aquello aprendido sobre la traducción jurídica en la etapa de formación, al tiempo que se han integrado nuevos conocimientos sobre la rama de derecho procesal. Del mismo modo, los conocimientos informáticos sobre herramientas TAO también se han visto afianzados, y ampliados con el trabajo con programas nuevos.

Nuestro interés por la traducción jurídica es creciente, gracias a la formación recibida en dicho itinerario. A pesar de que la materia abordada en este itinerario se ha centrado en temas de derecho mercantil (sociedades y contratos), nos gustaría profundizar aún más en textos jurisprudenciales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, con el objetivo de abarcar más campos dentro esta especialidad de la traducción.

7. Bibliografía

- Abaitua, J. (2001). Memorias de traducción en TMX compartidas por Internet. Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació.
- Albi, A. B. (2000). El texto jurídico inglés y su traducción al español. Grupo Planeta (GBS).
- Albi, A. B. (2007). Los géneros jurídicos. *Las lenguas profesionales y académicas*. Barcelona: Ariel, 141-153.
- Albi, A. B. (2019). Cómo los corpus pueden asistir a los estudiantes de traducción jurídica: la plataforma GENTT TransTools Corpora y Sketch Engine. *Quaderns de filologia*, 24(24), 21.
- Alcántara, C. F. (2005). La traducción jurídica: Un intercambio comunicativo entre sistemas. In *Actas del II Congreso Internacional AIETI 2005. Formación, investigación y profesión*. (Madrid, 9-11 de febrero 2005) (pp. 760-768).
- Alexy. (1988). Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. *Doxa : Cuadernos de Filosofía Del Derecho*, 5.
- Asensio, R. M. (1994). Glosario de términos educativos (EE. UU./ESPAÑA) para traductores jurados de documentación académica. *Sendebat: Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación*, (5), 121-173.
- Asensio, R. M. (2004). Lenguajes de especialidad y traducción especializada. La traducción jurídica. *Manual de documentación y terminología para la traducción especializada*, 49-72.
- Barabino, G. S. (2013). La competencia temática en la formación de traductores de textos jurídicos en la combinación lingüística francés/español. *Estudios*, 3, 45-56.
- Biber, D. (1993). Representativeness in corpus design. *Literary and linguistic computing*, 8(4), 243-257.
- Borja Albi, A. (1999). La traducción jurídica: didáctica y aspectos textuales. *Aproximaciones a la traducción*.

- Bowker, L. (2002). *Computer-aided translation technology: A practical introduction*. University of Ottawa Press.
- Bowker, Lynne (2018) "Corpus linguistics is not just for linguists: Considering the potential of computer-based corpus methods for library and information science research", *Library Hi Tech*, Vol. 36 Issue: 2, pp. 358-371
- Castellví, M. T. C., Bagot, R. E., & Sierra, C. V. (2012). Neology in specialized communication. *Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication*, 18(1), 1-8.
- Dias, S. O. (2013). El Glosario como propuesta didáctica en el aprendizaje de léxico. *Revista Nebrija de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas*, 13, 44.
- Fernández, J. G. (2001). Una guía al TMX. *Revista tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació*, 1-11.
- Hallebeek, J. (1999). El corpus paralelo. *Procesamiento del lenguaje natural*, 24.
- Laviosa, S. (2002). The corpus-based approach: A new paradigm in translation studies. *Meta*, 43(4), 474-479.
- Oliver, A. (2015). TMX: Intercambio de memorias de traducción. *Tradumàtica*, (13), 0608-622.
- Ossorio, M. (1974). *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*, Heliasta.
- Pérez, M. C., & Laviosa, S. (2021). Un cuarto de siglo después. *MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación*, (13), 33-61.
- Polo, L. R., & Ramirez, L. *TIC APLICADAS A LA TRADUCCIÓN (35645) TEMA I: Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Traducción*.
- Reinke, U. (2018). State of the art in translation memory technology. *Language Technologies for a Multilingual Europe*; Rehm, G., Stein, D., Sasaki, F., Witt, A., Eds, 55-84.
- Sánchez Ramos, M. D. M. (2019). *Corpus paralelos y traducción especializada: ejemplificación de diseño, compilación y alineación de un corpus paralelo*

bilingüe (inglés-español) para la traducción jurídica. *Lebende Sprachen*, 64(2), 269-285.

Tebé, C., & Cabré, M. T. (2004). La constitución de una memoria terminológica: elaboración de terminologías bilingües en programas de memoria de traducción. *Linguistica Antverpiensia, New Series–Themes in Translation Studies*, 3.

Vallejo, R. G. (2021b, septiembre 13). Breve repaso por la clasificación de los géneros textuales en el lenguaje jurídico: desde los textos escritos hasta los orales. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReCIT/article/view/34794>

Varó, E. A. (2003). El jurista como traductor y el traductor como jurista. Una mirada al taller de San Jerónimo: bibliografías, técnicas y reflexiones en torno a la traducción (pp. 29-44). Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores.

Zanettin, F. (2012). *Translation-driven Corpora: Corpus Resources for Descriptive and Applied Translation Studies*. Routledge.

8. Anexos

Anexo 1. Textos originales

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)

de 10 de diciembre de 2015 (*)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Solicitud de marca denominativa “The English Cut” — Oposición del titular de las marcas nacionales y comunitarias denominativas y figurativas que incluyen los elementos denominativos “El Corte Inglés” — Reglamento (CE) nº 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 5 — Riesgo de que el público interesado asocie la marca solicitada con una marca que goza de renombre — Grado de similitud exigido»

En el asunto C-603/14 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de diciembre de 2014,

El Corte Inglés, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. J. Rivas Zurdo, abogado,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),

integrado por el Sr. J. Malenovský (Ponente), en funciones de Presidente de Sala, y el Sr. M. Safjan y la Sra. K. Jürimaä, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Wahl;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, El Corte Inglés, S.A. (en lo sucesivo, «El Corte Inglés»), solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de octubre de 2014, El Corte Inglés/OAMI — English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso dirigido a la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 6 de septiembre de 2012 (asunto R 1673/2011-1; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a un procedimiento de oposición entre esa sociedad y The English Cut, S.L. (en lo sucesivo, «The English Cut»).

Marco jurídico

- 2 El artículo 8 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), dispone lo siguiente:
 - «1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]
 - b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”:
 - a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
 - i) las marcas comunitarias,
 - ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,
[...]
5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si,

tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»

Antecedentes del litigio y resolución controvertida

- 3 El 9 de febrero de 2010, The English Cut presentó ante la OAMI una solicitud de registro como marca comunitaria del signo denominativo «The English Cut».
- 4 Los productos para los cuales se solicitó el registro se hallan comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden a la descripción siguiente:

«Vestidos, excepto trajes, pantalones y chaquetas; calzados, sombrerería».

- 5 La solicitud de registro de dicha marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 2010/122, de 6 de julio de 2010.
- 6 El 4 de octubre de 2010, El Corte Inglés presentó un escrito de oposición contra el registro de la mencionada marca para los productos enumerados en el apartado 4 de la presente sentencia.
- 7 La oposición se basaba, en particular, en las marcas anteriores siguientes:
 - la marca denominativa española El Corte Inglés, registrada con el número 166450 para «calzados», comprendidos en la clase 25, a los efectos del Arreglo de Niza, y
 - las marcas comunitarias figurativas registradas con los números 5428255 y 5428339, en particular para los «Vestidos, calzados y sombrerería», comprendidos en la clase 25, a los efectos del Arreglo de Niza, y para los siguientes servicios: «publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina», comprendidos en la clase 35, a los efectos del Arreglo de Niza. Dichas marcas se referían a los signos figurativos reproducidos a continuación:



- 8 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n° 207/2009.
- 9 El 12 de julio de 2011, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición.
- 10 El 16 de agosto de 2011, El Corte Inglés interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición. Mediante la resolución controvertida, la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.
- 11 En primer lugar, en la medida en que la oposición se basaba en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, la Sala de Recurso consideró, respecto a la existencia de similitud entre los signos en conflicto, a los efectos de dicha disposición, que éstos no presentaban ninguna similitud en los planos visual o fonético. Así, en el plano conceptual, estimó que el signo denominativo «The English Cut», considerado en su conjunto, es percibido como una denominación de fantasía por el público español, que no posee un elevado dominio del idioma inglés. Sin embargo, admitió que, pese al escaso conocimiento del idioma inglés por parte del consumidor español medio, el término inglés «English» es entendido por la mayoría de los consumidores españoles como expresión de un concepto similar al expresado por el término español «Inglés».
- 12 Como consecuencia de ello, la Sala de Recurso declaró que los signos en conflicto presentaban una similitud conceptual vinculada a uno de sus elementos denominativos, a pesar de que, en su conjunto, no eran similares.
- 13 Al llevar a cabo, a continuación, la apreciación global del riesgo de confusión, la Sala de Recurso consideró que las palabras «El Corte» y «Cut» constituían los elementos dominantes de los signos en conflicto y que el público relevante no sería capaz de establecer ninguna coincidencia conceptual entre ellos. La Sala de Recurso concluyó que los signos en conflicto presentaban ciertamente una similitud conceptual, que calificó expresamente, en el apartado 43 de la resolución controvertida, de similitud conceptual mínima, pero que pese a ello eran globalmente diferentes, de modo que debía desestimarse la oposición en la medida en que se basaba en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.
- 14 En segundo lugar, en la medida en que la oposición se basaba en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, la Sala de Recurso consideró que, pese al importante renombre del que gozaban las marcas anteriores en el sector de la gran distribución, El Corte Inglés no había aportado pruebas suficientes de la existencia real o potencial de un perjuicio o de un aprovechamiento indebido del renombre de dichas marcas. En consecuencia, la Sala de Recurso desestimó la oposición que El Corte Inglés había formulado sobre la base de la citada disposición.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 15 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 22 de noviembre de 2012, El Corte Inglés interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida.
- 16 En apoyo de su recurso, El Corte Inglés invocó dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, y el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.
- 17 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.
- 18 En lo que atañe al primer motivo, el Tribunal General observó primero que, en la medida en que las consideraciones de la Sala de Recurso relativas a la determinación del público pertinente y a la comparación de los productos y servicios de que se trataba no habían sido cuestionadas por las partes y estaban exentas de errores, procedía confirmar su validez.
- 19 A continuación, en lo que se refiere a la similitud de los signos en conflicto, a los efectos del artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, el Tribunal General señaló, por una parte, que éstos estaban formados por palabras compuestas por un número diferente de letras procedentes de idiomas distintos y, por otra parte, que su pronunciación era distinta y tenían un número de sílabas diferente. El Tribunal General dedujo de ello que la Sala de Recurso había considerado fundadamente que los signos en conflicto no eran similares ni en el plano visual ni en el plano fonético. En cambio, por lo que respecta al plano conceptual, el Tribunal General señaló que los signos en conflicto tenían el mismo significado literal, a saber, «el corte inglés». No obstante, el Tribunal General consideró que los consumidores españoles sólo podrían percibir que los signos en conflicto tienen un significado idéntico después de haber traducido a su idioma el signo denominativo «The English Cut», lo que excluye que establezcan una asociación conceptual inmediata entre los signos en conflicto. Como consecuencia de ello, en el apartado 29 de la sentencia recurrida, el Tribunal General calificó de ligero el grado de similitud conceptual existente entre dichos signos.
- 20 Por último, como resultado de su análisis, el Tribunal General declaró, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que existía una ligera similitud conceptual entre los signos en conflicto, pero ninguna similitud visual y fonética. Como consecuencia de ello, el Tribunal General estimó que la Sala de Recurso había declarado fundadamente que los signos eran globalmente diferentes. Al considerar que no concurría uno de los requisitos acumulativos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, el Tribunal General decidió que no procedía llevar a cabo la apreciación global del riesgo de confusión. En consecuencia, desestimó el primer motivo por infundado.
- 21 Respecto al segundo motivo, el Tribunal General lo desestimó por carecer de fundamento, al considerar que, si bien las marcas anteriores gozaban de gran renombre, de la comparación entre los signos en conflicto realizada en el marco del primer motivo resultaba, sin embargo, que éstos no eran similares, por lo que no se cumplía en este caso el requisito relativo al carácter idéntico o similar de los

signos en conflicto, necesario para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

- 22 El Corte Inglés solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule en su totalidad la sentencia recurrida.
 - Condene en costas a la parte o partes contrarias que se opongan al recurso de casación.
- 23 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:
- Declare el recurso parcialmente inadmisibile y parcialmente infundado.
 - Condene en costas a El Corte Inglés.

Sobre el recurso de casación

- 24 En apoyo de su recurso de casación, El Corte Inglés invoca tres motivos basados, respectivamente, en primer lugar, en una desnaturalización de los hechos por parte del Tribunal General; en segundo lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, y, en tercer lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.

Sobre el primer motivo de casación, basado en una desnaturalización de los hechos por parte del Tribunal General

- 25 Según El Corte Inglés, dado que en la resolución controvertida se declara que existe una similitud conceptual entre los signos en conflicto, el Tribunal General no podía, sin desnaturalizar los hechos del caso de autos, restar importancia a dicha similitud calificándola, en los apartados 29, 30 y 33 de la sentencia recurrida, de ligera o mínima.
- 26 A este respecto, es preciso señalar que tal alegación se basa en una lectura errónea de la resolución controvertida. En efecto, aunque en numerosos apartados de la resolución controvertida la Sala de Recurso se refiere a una similitud conceptual entre los signos en conflicto sin calificarla, en el apartado 43 de la resolución, por el contrario, calificó expresamente la similitud de «mínima». Por consiguiente, al hacer constar, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había reconocido la existencia de una similitud conceptual mínima entre los signos en conflicto y al decidir, en los apartados 29 y 33 de dicha sentencia, calificar de ligera esa similitud conceptual, el Tribunal General no desnaturalizó los hechos del caso de autos y, por tanto, no menoscabó la importancia de la similitud declarada en la resolución controvertida.
- 27 En todo caso, es preciso declarar que el carácter ligero, escaso o mínimo de una similitud conceptual constituye una apreciación de los hechos del asunto de que se

trate. Ahora bien, el Tribunal General no está vinculado por una apreciación de ese tipo hecha por la Sala de Recurso, cuando tal apreciación forma parte de la motivación de la resolución cuya legalidad se cuestiona ante el referido Tribunal (véase, en este sentido, la sentencia *Les Éditions Albert René/OAMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartados 47 y 48).

- 28 En estas circunstancias, procede desestimar el primer motivo de casación por infundado.

Sobre el segundo motivo de casación, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009

- 29 El Corte Inglés alega que, al excluir, en los apartados 26 a 33 de la sentencia recurrida, la existencia de cualquier similitud visual y fonética entre los signos en conflicto y al reconocer únicamente una ligera similitud conceptual entre ellos, el Tribunal General infringió lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.

- 30 Sin embargo, dicha argumentación pretende cuestionar la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General.

- 31 Ahora bien, de los artículos 256 TFUE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. La apreciación de los hechos y de los elementos de prueba no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, por lo que el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar tales hechos y elementos de prueba (véase, en este sentido, en particular, la sentencia *Les Éditions Albert René/OAMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 68, y el auto *Repsol YPF/OAMI*, C-466/13 P, EU:C:2014:2331, apartado 54).

- 32 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del segundo motivo de casación.

Sobre el tercer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009

Alegaciones de las partes

- 33 El Corte Inglés alega que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el grado de similitud entre los signos en conflicto exigido para la aplicación, respectivamente, de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento n° 207/2009 es diferente. En efecto, según El Corte Inglés, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y más concretamente de los apartados 72 a 78 de la sentencia *Intra-Press/Golden Balls* (C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387), se desprende que, a diferencia del apartado 1, letra b), del artículo 8 del Reglamento n° 207/2009, el apartado 5 de ese artículo exige únicamente un ligero grado de similitud entre los signos en conflicto. Por ello, dado que, en el caso de autos, el Tribunal General admitió la existencia de una similitud conceptual, aunque ligera, entre aquellos signos, El Corte Inglés consideró que dicho Tribunal incurrió en error al no examinar si, por concurrir otros factores pertinentes —como la

notoriedad o el renombre de las marcas anteriores—, esa ligera similitud conceptual era suficiente, sin embargo, para que el público interesado estableciese un vínculo entre los signos en conflicto.

- 34 La OAMI alega que la sentencia *Intra-Presses/Golden Balls* (C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387), en la que se basa El Corte Inglés para desarrollar su argumentación, debe ponerse en perspectiva con las sentencias *Calvin Klein Trademark Trust/OAMI* (C-254/09 P, EU:C:2010:488) y *Ferrero/OAMI* (C-552/09 P, EU:C:2011:177). Según la OAMI, en estas dos últimas sentencias el Tribunal de Justicia declaró en efecto que el Tribunal General había considerado fundadamente que resultaba manifiestamente inaplicable el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 —cuyas disposiciones eran idénticas a las del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009—, pese a que dicho Tribunal había apreciado la existencia de un término o de un elemento figurativo común al examinar los requisitos para la aplicación de la protección prevista actualmente en el artículo 8, apartado 1, letra b), de este último Reglamento.
- 35 Según la OAMI, esa diferencia en las resoluciones se explica por el hecho de que, en los asuntos que dieron lugar a las sentencias *Calvin Klein Trademark Trust/OAMI* (C-254/09 P, EU:C:2010:488) y *Ferrero/OAMI* (C-552/09 P, EU:C:2011:177), contrariamente a la situación existente en la sentencia *Intra-Presses/Golden Balls* (C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387), el Tribunal General tuvo en cuenta, ya desde la fase de la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto, factores como los elementos distintivos y dominantes de cada uno de los signos que, en otras situaciones, sólo serían examinados en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión. La OAMI deduce de ello que, cuando el Tribunal General toma en consideración elementos distintivos y dominantes de cada uno de los signos en conflicto desde la fase de comparación de éstos, como ocurre en el presente asunto, pero, tras concluir dicho examen, llega a la conclusión de que, pese a alguna similitud conceptual, no existe riesgo de confusión, dicho Tribunal está facultado para deducir que la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 queda necesariamente excluida.
- 36 Con carácter subsidiario, la OAMI alega que, pese a que, formalmente, el Tribunal General no examinó expresamente, en el marco de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, si la ligera similitud conceptual, constatada al examinar los requisitos para la aplicación del apartado 1, letra b), de dicho artículo, era suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los signos en conflicto, debe deducirse, sin embargo, de determinadas consideraciones del Tribunal General desarrolladas en el marco de este último examen, que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 tampoco era aplicable, debido a que los consumidores sólo podrían percibir, en su caso, que los signos en conflicto tienen idéntico significado tras haber traducido «The English Cut» a su lengua materna, de modo que dichos consumidores no establecerían una asociación conceptual inmediata entre tales signos.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 37 Con carácter preliminar, procede señalar que las disposiciones de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 reproducen literalmente lo dispuesto en los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1). Por consiguiente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento 40/94 debe considerarse pertinente para la interpretación de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009.
- 38 De la redacción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 se desprende que su aplicación está sujeta a tres requisitos relativos, en primer lugar, a la identidad o a la similitud de los signos en conflicto; en segundo lugar, a la existencia de un renombre de la marca anterior invocado en apoyo de la oposición, y, en tercer lugar, a que exista el riesgo de que el uso sin justa causa del signo cuyo registro como marca se solicita se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o les sea perjudicial. Por otra parte, de esa misma redacción se desprende que los tres requisitos anteriormente mencionados deben considerarse acumulativos. Por último, procede señalar que el requisito relativo a la identidad o similitud de los signos en conflicto es común a los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 de dicho Reglamento.
- 39 Dado que ni de la redacción de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el concepto de similitud tenga un sentido diferente en cada uno de esos dos apartados, de ello se deduce que, cuando al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el Tribunal General concluye que no existe similitud entre los signos en conflicto, el apartado 5 de ese mismo artículo resultará necesariamente inaplicable también en el asunto de que se trate. A la inversa, cuando el Tribunal General considere, en el marco de ese mismo examen, que existe cierta similitud entre los signos en conflicto, dicha apreciación será válida tanto para la aplicación del apartado 1, letra b), como para la del apartado 5 del artículo 8 del citado Reglamento.
- 40 Sin embargo, en una situación en la que el grado de similitud de que se trate no resulte suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, no podrá deducirse de ello que tenga que excluirse necesariamente la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.
- 41 En efecto, los grados de similitud entre los signos en conflicto exigidos por uno y otro apartado de dicha disposición son diferentes. Mientras que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 está subordinada a la apreciación de un grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, la existencia de tal riesgo no se exige, por el contrario, como requisito para aplicar el apartado 5 de ese mismo artículo.
- 42 Dado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es

decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 57, 58 y 66).

- 43 De ello resulta que, en el supuesto de que el examen de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 revele cierta similitud entre los signos en conflicto, corresponderá al Tribunal General examinar si, por concurrir otros factores pertinentes —como la notoriedad o el renombre de la marca anterior—, el público interesado puede establecer un vínculo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar si se reúnen los requisitos para aplicar a su vez el apartado 5 del mencionado artículo (véase, en este sentido, la sentencia Intra-Press/Golden Balls, C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387, apartado 73).
- 44 A la vista de las consideraciones anteriores procede examinar si, como sostiene El Corte Inglés, el Tribunal General infringió en el presente asunto el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009.
- 45 A este respecto, procede señalar que, al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, el Tribunal General declaró, en el apartado 29 de la sentencia recurrida, que existía una ligera similitud conceptual entre los signos en conflicto. Sin embargo, en el apartado 33 de dicha sentencia, consideró que, habida cuenta de la falta de similitud visual y fonética, la resolución controvertida había declarado fundadamente que tales signos eran globalmente diferentes. Por consiguiente, el Tribunal General declaró que, al no concurrir uno de los requisitos acumulativos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, no procedía llevar a cabo la apreciación global del riesgo de confusión.
- 46 Sin embargo, en lo que atañe a la apreciación de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, el Tribunal General declaró, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que de la comparación de los signos en conflicto, realizada en el marco del apartado 1, letra b), de ese artículo, se desprendería que tales signos no eran similares y, por tanto, que no se cumplían los requisitos para la aplicación del apartado 5 de dicho artículo.
- 47 Al pronunciarse en este sentido, el Tribunal General incurrió en error de Derecho. En efecto, dicho Tribunal no podía ignorar lo que él mismo había declarado en el apartado 29 de la sentencia recurrida, a saber, que existía una similitud conceptual entre los signos en conflicto.
- 48 En estas circunstancias, el Tribunal General debería haber examinado si el grado de similitud, pese a ser ligero, era suficiente, por concurrir otros factores pertinentes —como la notoriedad o el renombre de la marca anterior—, para que el público interesado estableciese un vínculo entre los signos en conflicto, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009.

- 49 Esta conclusión no queda desvirtuada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia dimanante de las sentencias Calvin Klein Trademark Trust/OAMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488) y Ferrero/OAMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), invocadas por la OAMI, ya que las citadas sentencias se refieren a situaciones diferentes. Concretamente, pese a que en aquellos asuntos existía un término o un elemento común entre los signos en conflicto, el Tribunal General declaró formalmente la inexistencia de una similitud entre los signos en conflicto, a diferencia de lo que ocurrió en la sentencia recurrida.
- 50 Por último, incluso en el supuesto de que, como sostiene la OAMI, se pudiera deducir de la sentencia recurrida que el Tribunal General, tras llevar a cabo el examen relativo a la existencia de un eventual vínculo entre los signos en conflicto, llegó a la conclusión de que, en el caso de autos, no se cumplían los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 debido a que del examen que había realizado de los requisitos para la aplicación del apartado 1, letra b), de ese mismo artículo resultaba que los consumidores afectados no estaban en condiciones de establecer una asociación conceptual inmediata entre los signos en conflicto, procedería declarar que esa motivación incurre en error de Derecho. En efecto, las infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento no requieren que la asociación que los consumidores puedan establecer entre los signos en conflicto sea inmediata.
- 51 En tales circunstancias, procede estimar el tercer motivo del recurso de casación por estar fundado.
- 52 De ello resulta que procede anular la sentencia recurrida en la medida en que declara que, dado que los signos en conflicto no presentan un grado de similitud suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, cabe deducir que tampoco concurren en el caso de autos los requisitos para la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo. Procede desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

- 53 Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuando el Tribunal de Justicia anule la resolución del Tribunal General, podrá, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que resuelva este último.
- 54 Pues bien, en el presente asunto no se cumplen las condiciones para que el Tribunal de Justicia pueda resolver él mismo definitivamente el litigio. En efecto, como se desprende del apartado 48 de la presente sentencia, corresponde al Tribunal General determinar si el grado de similitud entre los signos en conflicto constatado en el apartado 29 de la sentencia recurrida al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, pese a ser ligero, era suficiente, por concurrir otros factores pertinentes —como la notoriedad o el renombre de la marca anterior—, para que el público interesado estableciese un vínculo entre los signos en conflicto, a los efectos del artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento.

- 55 Por consiguiente, procede devolver el asunto al Tribunal General y reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) decide:

- 1) **Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de octubre de 2014, El Corte Inglés/OAMI — English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882), en la medida en que declara que, dado que los signos en conflicto no presentan un grado de similitud suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, cabe deducir que tampoco concurren en el caso de autos los requisitos para la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.**
- 2) **Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.**
- 3) **Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.**
- 4) **Reservar la decisión sobre las costas.**

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 22 de marzo de 2012 (*)

«Marca comunitaria — Definición y adquisición — Marca anterior — Modalidades de presentación — Presentación electrónica — Medio que permite identificar con precisión la fecha, la hora y el minuto de la presentación de la solicitud»

En el asunto C-190/10,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 24 de febrero de 2010, recibido en el Tribunal de Justicia el 16 de abril de 2010, en el procedimiento entre

Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis)

y

Boys Toys, S.A.,

Administración del Estado,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, E. Levits (Ponente) y J.-J. Kasel y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Jääskinen;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis), por las Sras. D. Garayalde Niño y A.I. Alpera Plazas, abogadas, y por el Sr. V. Venturini Medina, procurador;
- en nombre del Gobierno español, por la Sra. B. Plaza Cruz, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Georgiadis y por las Sras. Z. Chatzipavlou y G. Alexaki, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. E. Gippini Fournier, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 31 de marzo de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 27, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
- 2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (en lo sucesivo, «Génesis») y, por un lado, Boys Toys, S.A., que se ha subrogado en los derechos de Pool Angel Tomás, S.L., y, por otro lado, la Administración del Estado, en

relación con la desestimación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo, «OEPM») de la oposición formulada por Génesis contra el registro de la marca nacional española Rizo's.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

- 3 La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), ha sido derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25). Sin embargo, habida cuenta del momento en que acaecieron los hechos, la Directiva 89/104 continúa siendo pertinente para el litigio principal.
- 4 Con arreglo al artículo 4 de dicha Directiva, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores»:
 - «1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:
 - a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior;
 - b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.
 2. Por “marcas anteriores” se entenderá a los efectos del apartado 1:
 - a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
 - i) las marcas comunitarias;
 - [...]
 - [...]
 - c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean registradas;
 - [...]»

- 5 El Reglamento nº 40/94 ha sido derogado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta del momento en que acaecieron los hechos, el presente litigio se rige por el primer Reglamento mencionado, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003 (DO L 296, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 40/94 modificado»).
- 6 El artículo 8 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Motivos de denegación relativos», establecía en sus apartados 1 y 2:
- «1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
- a) cuando sea idéntica a la marca anterior y [...] los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
 - b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:
- a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
 - i) las marcas comunitarias,[...]
 - b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;
- [...]»
- 7 El artículo 14 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas», establecía, en su apartado 1, que los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento y que, por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X del Reglamento nº 40/94.
- 8 El artículo 26 del Reglamento nº 40/94 modificado, que preveía las condiciones que debía cumplir la solicitud de manera comunitaria, disponía:
- «1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:

- a) una instancia para el registro de marca comunitaria;
 - b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
 - c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
 - d) la reproducción de la marca.
2. La solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa de depósito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.
 3. La solicitud de marca comunitaria deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 157.»
- 9 Con arreglo al artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Fecha de presentación»:
- «La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)] o, si la solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro, en éste, o, si la solicitud se presenta ante la Oficina de marcas del Benelux, en ésta, los documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del artículo 26, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito.»
- 10 El artículo 32 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Valor de la presentación nacional de la solicitud», establecía que la «solicitud de marca comunitaria a la que se haya otorgado una fecha de presentación tendrá, en los Estados miembros, el valor de una presentación nacional regular, habida cuenta, en su caso, del derecho de prioridad que se alegue en apoyo de la solicitud de marca comunitaria».
 - 11 El artículo 97 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Derecho aplicable», disponía:
 - «1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.
 2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.
 3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»
 - 12 Con arreglo a la regla 5, titulada «Presentación de la solicitud», del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1):

- «1. La [OAMI] indicará en los documentos que compongan la solicitud la fecha de su recepción y el número de expediente de la misma. La Oficina facilitará de inmediato al solicitante un recibo en el [que] figurará al menos el número de expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca, la naturaleza y el número de documentos y la fecha de recepción.
2. Si la solicitud se presentase ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento, el organismo en el que se presente la solicitud deberá numerar todas sus páginas en numeración arábiga. Antes de llevar a cabo la transmisión, la Oficina ante la que se haya presentado la solicitud deberá señalar en los documentos que compongan la solicitud la fecha de recepción y el número de páginas. Sin mayor dilación dicha Oficina expedirá al solicitante un recibo en el que deberá figurar al menos la naturaleza y el número de los documentos y la fecha de su recepción.
3. Si la [OAMI] recibiese una solicitud remitida por el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o por la Oficina de marcas del Benelux, deberá indicar en la solicitud la fecha de recepción y el número de expediente y, sin mayor dilación, deberá expedir un recibo al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en la segunda frase del apartado 1, en el que se indique la fecha de recepción en la [OAMI].»

Derecho nacional

- 13 El artículo 6, apartado 2, letras a) y c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 8 de diciembre de 2001, p. 45579), define lo que procede entender por marcas anteriores en los siguientes términos:

«a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias.

[...]

c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas;

[...]»

- 14 El artículo 11 de la Ley 17/2001, titulado «Presentación de la solicitud», dispone en su apartado 6:

«El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.»

- 15 El artículo 13 de la Ley 17/2001 establece:

- «1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, conforme a lo previsto en el artículo 11, reciba los documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.
2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una Oficina de Correos será la del momento en que dicha Oficina reciba los documentos que contengan los elementos previstos en el apartado 1 del artículo 12, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de Correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación.
3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora de su presentación, se le asignará la última hora del día. Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignará el último minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignará la última hora y minuto del día.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

- 16 Se desprende del auto de remisión que Génesis presentó por vía electrónica ante la OAMI dos solicitudes de marcas comunitarias, a saber, la marca denominativa Rizo, para productos comprendidos en las clases 16, 28, 35 y 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y la marca denominativa Rizo, El Erizo, para productos comprendidos en las clases 16, 35 y 36 de dicho Arreglo, en la mañana del 12 de diciembre de 2003, a las 11.52 y a las 12.13, respectivamente.
- 17 También se deriva del auto de remisión que el mismo día, pero a las 17.45, Pool Angel Tomás, S.L., solicitó a la OEPM el registro de la marca denominativa Rizo's para productos incluidos en la clase 28 de dicho Arreglo.
- 18 Génesis formuló oposición a la solicitud de registro de la marca nacional, ya que consideraba que las marcas comunitarias denominativas Rizo y Rizo, el Erizo, eran anteriores a ésta.
- 19 Tras desestimar la OEPM la oposición mediante resolución de 9 de diciembre de 2004, Génesis formuló recurso de alzada para que la OEPM declarase la anterioridad de las marcas comunitarias de su titularidad en atención a que la solicitud de tales marcas comunitarias se presentó, por vía electrónica, el 12 de diciembre de 2003 y que ésta era la fecha que debía tomarse en consideración.
- 20 La OEPM desestimó el recurso de alzada, mediante resolución de 29 de junio de 2005, sosteniendo nuevamente que, en virtud del artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado, era preciso considerar que la presentación de la solicitud de las marcas comunitarias controvertidas en el litigio principal se había producido el 7 de enero de 2004, fecha de presentación efectiva de la documentación, y que esta fecha era posterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca española Rizo's.

- 21 Como consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Génesis contra esta última resolución, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó el fundamento de la concesión de la marca española solicitada, Rizo's, mediante sentencia de 7 de febrero de 2008. Dicho tribunal consideró que la fecha de presentación de la solicitud de las marcas comunitarias oponentes era la de la presentación efectiva de la documentación y no el 12 de diciembre de 2003, fecha de presentación de la solicitud por vía electrónica.
- 22 Génesis interpuso entonces un recurso de casación contra esta sentencia ante el tribunal remitente. En su recurso de casación, por un lado, Génesis rebate la interpretación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en lo que atañe a la fecha de presentación de la solicitud de las marcas comunitarias, e indica que la interpretación correcta de los artículos 26 y 27 del Reglamento nº 40/94 modificado es la que lleva a considerar como fecha de presentación de las solicitudes la fecha en que fueron transmitidas a la OAMI y ésta las recibió. De este modo, considera que en el litigio principal debería haberse admitido el 12 de diciembre de 2003. Por otro lado, Génesis estima que, al no haber reconocido la anterioridad de las marcas comunitarias Rizo y Rizo, El Erizo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid infringió el artículo 6, apartado 2, letras a) y c), de la Ley 17/2001.
- 23 En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
- «¿Es posible interpretar el artículo 27 del Reglamento [nº 40/94 modificado], de modo que puedan ser tenidos en cuenta no sólo el día sino la hora y minuto de presentación de la solicitud de registro de una marca comunitaria ante la OAMI (siempre que haya constancia de dicho dato) a los efectos de determinar la prioridad temporal respecto de una marca nacional presentada en esa misma fecha, cuando la norma interna que regula el registro de esta última marca considera relevante la hora de presentación?»

Sobre la cuestión prejudicial

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

- 24 Procede señalar que la cuestión planteada por el tribunal remitente se basa en la premisa según la cual las solicitudes de marcas comunitarias y de marca nacional se presentaron el mismo día.
- 25 Pues bien, aunque de la petición de decisión prejudicial se desprende que tanto la OEPM como el tribunal que conoció del recurso consideraron que la fecha de presentación de la solicitud de marcas comunitarias era posterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca nacional, esta circunstancia no afecta a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
- 26 En efecto, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco normativo y fáctico definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar

al Tribunal de Justicia disfrutaran de una presunción de pertinencia (sentencias de 15 de mayo de 2003, Salzmann, C-300/01, Rec. p. I-4899, apartados 29 y 31; de 7 de junio de 2007, van der Weerd y otros, C-222/05 a C-225/05, Rec. p. I-4233, apartado 22, y de 16 de diciembre de 2008, Cartesio, C-210/06, Rec. p. I-9641, apartado 67). La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial formulada por un tribunal nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera eficaz a las cuestiones planteadas (sentencia Cartesio, antes citada, apartado 67 y jurisprudencia citada).

- 27 Toda vez que Génesis refutó, tanto ante el tribunal que conoció en primera instancia como ante el tribunal remitente, la tesis según la cual la fecha de presentación de la solicitud de marcas comunitarias es posterior a la de la solicitud de registro de la marca nacional, esta cuestión forma parte del objeto del litigio ante dicho tribunal. Por tanto, no resulta evidente, o al menos no de manera manifiesta, que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tenga relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal o que verse sobre un problema de naturaleza hipotética.
- 28 En consecuencia, ha lugar a responder a la cuestión prejudicial.

Sobre el fondo

- 29 Mediante su cuestión, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado debe interpretarse en el sentido de que permite tomar en consideración no sólo el día, sino también la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria ante la OAMI, a fin de determinar la anterioridad de dicha marca en relación con una marca nacional presentada el mismo día, cuando, en virtud de la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de la presentación son elementos pertinentes a este respecto.
- 30 Con carácter previo, debe recordarse que la protección de las marcas se caracteriza en el seno de la Unión Europea por la coexistencia de varios regímenes de protección.
- 31 Por un lado, la Directiva 89/104 tiene por objeto, según su primer considerando, aproximar las legislaciones nacionales en materia de marcas con el fin de suprimir las disparidades que puedan obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
- 32 Si bien es cierto que, según el tercer considerando de la Directiva 89/104, «no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas», no lo es menos que esta Directiva contiene una armonización de las normas materiales fundamentales en este ámbito, es decir, según el mismo considerando, de las normas relativas a

las disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, y que dicho considerando no excluye que la armonización relativa a estas normas sea completa (sentencias de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rec. p. I-4799, apartado 23; de 11 de marzo de 2003, *Ansul*, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 27, y de 22 de septiembre de 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, Rec. p. I-8701, apartado 30).

- 33 No obstante, el quinto considerando de la Directiva 89/104 precisa, en particular, que «los Estados miembros se reservan [...] total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro; que les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos».
- 34 De este modo, es necesario señalar que la Directiva 89/104 no contiene disposiciones relativas al modo de presentación o a la determinación de la fecha de presentación de las solicitudes de marcas nacionales. Comoquiera que los Estados miembros pueden seguir estableciendo libremente sus propias disposiciones en la materia, éstas pueden diferir de un Estado miembro a otro.
- 35 Por otro lado, el objetivo del Reglamento n° 40/94 modificado, como se desprende de su segundo considerando, consiste en establecer un régimen comunitario de marcas que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, C-235/09, Rec. p. I-2801, apartado 41).
- 36 Este régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional (véanse, en particular, las sentencias de 25 de octubre de 2007, *Develey/OAMI*, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartado 65; de 16 de julio de 2009, *American Clothing Associates/OAMI y OAMI/American Clothing Associates*, C-202/08 P y C-208/08 P, Rec. p. I-6933, apartado 58, y de 30 de septiembre de 2010, *Evets/OAMI*, C-479/09 P, apartado 49).
- 37 Como sistema autónomo e independiente de los sistemas nacionales, el régimen comunitario de marcas posee reglas propias relativas al modo de presentación de la solicitud de una marca comunitaria, contenidas en el Reglamento n° 40/94 modificado y en el Reglamento n° 2868/95. En particular, el artículo 27 del Reglamento n° 40/94 modificado establece una disposición específica relativa a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria, sin remitirse en este punto a las disposiciones del Derecho nacional.
- 38 En estas circunstancias, a fin de responder a la cuestión planteada, es necesario, en primer lugar, determinar si el concepto de «fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria», recogido en el artículo 27 del Reglamento n° 40/94 modificado, debe interpretarse en el sentido de que implica que se tome

en consideración no sólo el día, sino también la hora y el minuto de presentación de esta solicitud.

- 39 En segundo lugar, si el concepto de «fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria» a que se refiere el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado debe interpretarse en el sentido de que no implica que se tomen en consideración la hora y el minuto de presentación de esta solicitud, procederá comprobar si el Derecho de la Unión se opone a que, no obstante, estos elementos se tengan en cuenta con arreglo al Derecho nacional a fin de determinar la anterioridad de una marca comunitaria en relación con una marca nacional cuya solicitud se ha presentado el mismo día, cuando, según la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de la presentación son elementos pertinentes.

Sobre el sentido y el alcance del concepto de «fecha de presentación» recogido en el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado

- 40 Procede señalar, en primer lugar, que se deduce de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance ha de recibir normalmente, en toda la Unión, una interpretación autónoma y uniforme que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (véanse, entre otras, las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, apartado 43; de 21 de octubre de 2010, Padawan, C-467/08, Rec. p. I-10055, apartado 32, y Budějovický Budvar, antes citada, apartado 29).
- 41 En segundo lugar, se desprende de la jurisprudencia que la determinación del sentido y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión debe efectuarse conforme al sentido habitual de éstos en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (véanse, en particular, las sentencias de 10 de marzo de 2005, easyCar, C-336/03, Rec. p. I-1947, apartado 21; de 22 de diciembre de 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Rec. p. I-11061, apartado 17; de 29 de julio de 2010, UGT-FSP, C-151/09, Rec. p. I-7587, apartado 39, y Budějovický Budvar, antes citada, apartado 39).
- 42 Por último, la necesidad de una interpretación uniforme de las distintas versiones lingüísticas de una norma del Derecho de la Unión exige también, en caso de divergencia entre ellas, que la norma de que se trate sea interpretada en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (sentencias de 24 de octubre de 1996, Kraaijeveld y otros, C-72/95, Rec. p. I-5403, apartado 28; de 19 de abril de 2007, Profisa, C-63/06, Rec. p. I-3239, apartado 14, y de 15 de diciembre de 2011, Møller, C-585/10, Rec. p. I-13407, apartado 26).
- 43 Pues bien, de un examen comparativo de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado se deduce que presentan algunas divergencias.

- 44 De este modo, las versiones checa, alemana, húngara, eslovaca, finesa y sueca de dicho artículo se refieren, tanto en el título de dicho artículo como en su texto, al día de la presentación («Den podání», «Anmeldetag», «A bejelentés napja», «Deň podania», «Hakemispäivä», «Ansökningsdag»), mientras que las versiones lituana y polaca de dicho artículo precisan que la fecha de presentación («Padavimo data», «Data zgłoszenia») corresponde al día («diena», «dzień») en el que se ha presentado la demanda.
- 45 En cambio, el resto de versiones lingüísticas emplean únicamente la expresión «fecha de presentación» de la solicitud de marca comunitaria.
- 46 No obstante, es preciso relativizar las divergencias existentes entre estas versiones lingüísticas, en la medida en que, según el sentido común, el término «fecha» designa generalmente el día del mes, el mes y el año en el que se ha adoptado un acto o se ha producido un hecho. Del mismo modo, la indicación del día en que se ha adoptado un acto o se ha producido un hecho requiere, según el sentido común, que se indique también el mes y el año.
- 47 Sin embargo, la obligación de indicar la fecha o el día no implica, según el sentido común, la obligación de indicar la hora y, *a fortiori*, el minuto. Por tanto, a falta de referencia expresa en el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado a la hora y al minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria, resulta que el legislador comunitario no consideró que estas indicaciones fueran necesarias para determinar el momento de presentación de la solicitud de marca comunitaria, y, en consecuencia, su anterioridad en relación con otra marca.
- 48 Tal interpretación se desprende también del contexto en el que se inserta el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado. En particular, la regla 5 del Reglamento nº 2868/95, que precisa las formalidades que han de cumplir la OAMI, el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o la Oficina de marcas del Benelux, con ocasión de la presentación de una solicitud de marca comunitaria, sólo establece la obligación de indicar en la solicitud la fecha de recepción de dicha solicitud, y no la hora y el minuto de dicha fecha.
- 49 Pues bien, debe considerarse que si el legislador comunitario hubiera estimado que la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria debían tomarse en consideración como elementos constitutivos de la «fecha de presentación» de dicha solicitud, en el sentido del artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado, tal precisión habría debido incluirse en el Reglamento nº 2868/95.
- 50 A este respecto, la circunstancia de que, según las indicaciones que figuran en el sitio de Internet de la OAMI, la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria es aquella en la que se presentan ante la OAMI los documentos enumerados en el artículo 26 del Reglamento nº 40/94 modificado, hora de Europa central (GMT + 1), no permite sin embargo concluir que la hora y el minuto de presentación de tal solicitud sean pertinentes para determinar la anterioridad de la marca. Como señala el Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, tal indicación de la hora sólo permite determinar la fecha de presentación ante la OAMI.

- 51 También carece de pertinencia el hecho, puesto de manifiesto por Génesis, de que, al presentar por vía electrónica solicitudes de marcas comunitarias, la OAMI certifica *de facto* el día y la hora de presentación de dichas solicitudes.
- 52 Ciertamente, con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Decisión nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina, de 18 de abril de 2011, relativa a la comunicación electrónica con y desde la Oficina («Decisión de base sobre Comunicaciones electrónicas»), se remite al solicitante un acuse de recibo electrónico, que confirma la recepción de la solicitud electrónica de marca comunitaria, en el que figuran la fecha y la hora de recepción de la solicitud. Sin embargo, se deriva del mismo artículo 10, apartado 2, que en ese acuse de recibo consta que la fecha de recepción será también la de presentación siempre y cuando se haya abonado la tasa de la solicitud en el plazo establecido, sin hacer referencia, a este respecto, a la hora de recepción de la solicitud.
- 53 En todo caso, dado que la solicitud de marca comunitaria puede presentarse, con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 modificado, a libre elección, ante la OAMI, ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux, si fuera necesario tomar en consideración la hora y el minuto de presentación de una solicitud de marca comunitaria, tal obligación debería desprenderse explícitamente de disposiciones de aplicación general y no de la Decisión del Presidente de la OAMI relativa a la presentación de solicitudes de marcas comunitarias por vía electrónica.
- 54 De lo anterior se deduce que el concepto de «fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria», recogido en el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado, implica la toma en consideración del día natural de presentación de una solicitud de marca comunitaria, pero no de la hora y el minuto de ésta.

Sobre la toma en consideración de la hora y el minuto en virtud del Derecho nacional

- 55 Una vez precisado esto, procede examinar si el Derecho de la Unión se opone a que, no obstante, la hora y el minuto de presentación de la solicitud de la marca comunitaria se tomen en consideración en virtud del Derecho nacional a fin de determinar la anterioridad de una marca comunitaria en relación con una marca nacional cuya solicitud se ha presentado el mismo día, cuando, según la normativa nacional que regula el registro de ésta, la hora y el minuto de la presentación son elementos pertinentes.
- 56 A este respecto, baste recordar que, al igual que se ha señalado en el apartado 37 de la presente sentencia, como sistema autónomo, el régimen comunitario de marcas posee reglas propias relativas a la fecha de presentación de la solicitud de una marca comunitaria, sin remitirse a las disposiciones del Derecho nacional.
- 57 Por consiguiente, la fecha de presentación de la solicitud de una marca comunitaria sólo puede determinarse según las normas del Derecho de la Unión, sin que las soluciones aportadas por el Derecho de los Estados miembros puedan tener incidencia alguna en este ámbito.

- 58 En efecto, por un lado, como observa el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, se desprende de la lectura conjunta de los artículos 14 y 97 del Reglamento nº 40/94 modificado que la aplicabilidad del Derecho nacional se limita a las cuestiones no comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 40/94 modificado.
- 59 Por otro lado, admitir en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que se invoca una marca comunitaria al objeto de oponerse al registro de una marca nacional, que la fecha de presentación de la solicitud de dicha marca comunitaria se determine tomando en consideración disposiciones del Derecho nacional equivaldría a poner en entredicho el carácter uniforme de la protección de una marca comunitaria. En efecto, en la medida en que, como se ha recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, los Estados miembros pueden seguir estableciendo libremente el modo de presentación de las solicitudes de marcas nacionales, el alcance de la protección de que disfruta la marca comunitaria correría el riesgo de diferir de un Estado miembro a otro.
- 60 El artículo 32 del Reglamento nº 40/94 modificado, según el cual la solicitud de marca comunitaria a la que se haya otorgado una fecha de presentación tendrá, en los Estados miembros, el valor de una presentación nacional regular, habida cuenta, en su caso, del derecho de prioridad que se alegue en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, no cuestiona la conclusión de que la fecha de presentación de la solicitud de una marca comunitaria sólo puede determinarse según las normas del Derecho de la Unión.
- 61 En efecto, como señala el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, esta disposición no modifica el concepto comunitario de «fecha de presentación», ni supone la aplicación subsidiaria del Derecho nacional, sino que sólo atribuye a las solicitudes de marcas comunitarias presentadas en la OAMI el mismo valor jurídico que a las presentadas en las Oficinas nacionales.
- 62 De ello se deriva que el Derecho de la Unión se opone a que la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria se tomen en consideración en virtud del Derecho nacional a fin de determinar la anterioridad de una marca comunitaria en relación con una marca nacional presentada el mismo día, cuando, según la norma nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de la presentación son elementos pertinentes a este respecto.
- 63 En vista de todo lo que antecede, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado debe interpretarse en el sentido de que no permite tomar en consideración —además del día— la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria ante la OAMI, a fin de determinar la anterioridad de tal marca en relación con una marca nacional presentada el mismo día, aun cuando, en virtud de la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de la presentación sean elementos pertinentes a este respecto.

Costas

- 64 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 27 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1992/2003, de 27 de octubre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que no permite tomar en consideración —además del día— la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), a fin de determinar la anterioridad de tal marca en relación con una marca nacional presentada el mismo día, aun cuando, en virtud de la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de presentación sean elementos pertinentes a este respecto.

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 30 de junio de 2015 (*)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa VIÑA ALBERDI — Marca nacional figurativa anterior VILLA ALBERTI — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — No coexistencia de las marcas — Riesgo de confusión»

En el asunto T-489/13,

La Rioja Alta, S.A., con domicilio social en Haro (La Rioja), representada por el Sr. F. Pérez Álvarez, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. Ó. Mondéjar Ortuño, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, con domicilio social en Essen (Alemania),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 9 de julio de 2013 (asunto R 1190/2011-4) relativa a un procedimiento de nulidad entre Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG y La Rioja Alta, S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Prek (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. V. Kreuzschitz, Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de septiembre de 2013;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de marzo de 2014;

celebrada la vista el 14 de enero de 2015;

dicta la siguiente

Sentencia (1)

Antecedentes del litigio

- 1 El 3 de junio de 2003, la demandante, la sociedad La Rioja Alta, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo VIÑA ALBERDI.
- 3 El 26 de noviembre de 2004, el signo fue registrado como marca comunitaria con el número 3189065.
- 4 Los productos para los que se registró la marca controvertida pertenecen, entre otras, a la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, en lo que se refiere a dicha clase, a la siguiente descripción: «Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)».

- 5 El 5 de noviembre de 2009, la otra parte en el procedimiento ante la OAMI, la sociedad Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, presentó ante la OAMI una solicitud dirigida a que se declarase la nulidad parcial de la marca controvertida, en virtud del artículo 53, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, para los productos designados en el anterior apartado 4.
- 6 En apoyo de su solicitud de nulidad, la sociedad Aldi Einkauf invocó la marca alemana figurativa anterior n° 2 056 141, registrada el 7 de febrero de 1994 y renovada hasta el 30 de septiembre de 2012, representada del siguiente modo:



- 7 La marca anterior fue registrada para los productos de la clase 33 correspondientes a la siguiente descripción: «vinos de Italia».
- 8 Mediante resolución de 11 de abril de 2011, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad de la marca controvertida.
- 9 El 6 de junio de 2011, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009. En este contexto, el 5 de agosto de 2011, solicitó que los «vinos de Italia» fueran excluidos de los productos comprendidos en la clase 33 designados por la marca controvertida.
- 10 Mediante resolución de 9 de julio de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso de la demandante. La Sala de Recurso:
 - consideró que la limitación solicitada por la demandante en cuanto a los productos designados por la marca controvertida constituía una renuncia en el sentido del artículo 50 del Reglamento n° 207/2009 y era, por tanto, válida;
 - estimó que había quedado probado el uso de la marca anterior en relación con los «vinos de Italia» y rechazó la alegación de la demandante según la cual dicho uso únicamente se había acreditado respecto a determinadas denominaciones de origen;

- señaló que el público pertinente era el público alemán en general, con un nivel de atención medio al adquirir los productos en cuestión;
- estimó que los productos en cuestión eran altamente similares, si no idénticos, en la medida en que la marca controvertida excluía los «vinos de Italia», pero no los demás vinos;
- indicó que los signos en conflicto presentaban al menos un cierto grado de similitud visual y un grado medio de similitud fonética y no presentaban similitud conceptual;
- señaló que la marca anterior disponía de un carácter distintivo medio;
- llegó a la conclusión de que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Declare válida la marca controvertida.
- Condene en costas a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento ante la OAMI.

12 En la vista, la demandante desistió de su segunda pretensión, de lo cual dejó constancia el Tribunal en el acta de la vista.

13 La OAMI solicita al Tribunal que:

- Desestime la demanda.
- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

[*omissis*]

Sobre el fondo

[*omissis*]

Sobre el motivo basado en la infracción de los artículos 8, apartado 1, letra b), y 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009

[*omissis*]

– Sobre el riesgo de confusión

68 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos de que se trate y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, apartados 16, 17 y 29 y jurisprudencia citada, y GIORGIO BEVERLY HILLS, citada en el anterior apartado 38, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].

[omissis]

70 Además, entre los factores pertinentes mencionados en el anterior apartado 68 puede tomarse en consideración la coexistencia de dos marcas en el mercado, puesto que la jurisprudencia ha admitido que puede contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre dichas marcas por parte del público pertinente (sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Rec, EU:C:2009:503, apartado 82; véase igualmente, en este sentido y por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rec, EU:C:2011:605, apartados 75 a 82).

71 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 44 de la resolución impugnada, que la marca anterior poseía un grado medio de carácter distintivo intrínseco. Habida cuenta de la similitud de los productos de que se trata y de los signos en conflicto, concluyó, en el apartado 51 de la referida resolución, que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. En el marco de su apreciación, desestimó la alegación basada en la coexistencia pacífica de dichas marcas en Alemania.

72 La demandante reprocha a la Sala de Recurso que no demostró de manera suficiente con arreglo a Derecho la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en la mente del público pertinente. Estima que el consumidor podrá distinguirlas claramente. Sostiene igualmente, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en error al desestimar su alegación basada en la coexistencia pacífica en Alemania de la marca anterior y de la marca controvertida, siendo así que desde 1983 comercializa en dicho Estado vinos con la marca española denominativa VIÑA ALBERDI.

[omissis]

77 Por último, en el apartado 39 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso subrayó que suscribía «las conclusiones de la División de Anulación según las cuales no [había] aportado la prueba de que la coexistencia demostrada se basase en la inexistencia de riesgo de confusión [y] ninguno de los medios de prueba [mostraban] que la coexistencia de ambos signos [fuera] reconocida mutuamente

y que el público alemán [tuviera] conocimiento de que los signos en conflicto [designaban] claramente orígenes comerciales distintos y [fuera] plenamente consciente de ello».

- 78 La demandante aduce, en contra de este análisis, que es imposible aportar la prueba de que la coexistencia pacífica entre las marcas se base en la inexistencia de riesgo de confusión entre ellas. En esencia, estima que las pruebas aportadas durante el procedimiento bastaban para demostrar el carácter pacífico de la coexistencia en Alemania de la marca española VIÑA ALBERDI y de la marca anterior invocada en apoyo de la solicitud de nulidad.
- 79 En lo que atañe a la alegación de la demandante basada en la imposibilidad de demostrar la coexistencia pacífica de dos marcas basada en la inexistencia de riesgo de confusión entre ellas ésta debe desestimarse de entrada.
- 80 Si bien es cierto que incumbe al titular de la marca controvertida demostrar, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la OAMI, que dicha coexistencia se basaba en la inexistencia de riesgo de confusión por parte del público interesado entre la marca que invoca y la marca anterior en la que se basa la solicitud de nulidad [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Rec, EU:T:2005:169, apartado 86, y de 10 de abril de 2013, Höganäs/OAMI — Haynes (ASTALOY), T-505/10, EU:T:2013:160, apartado 48], puede efectuar esta demostración aportando un conjunto de indicios en este sentido. A este respecto, resultan particularmente pertinentes los elementos que demuestran que el público pertinente conocía cada una de las marcas antes de la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias GRUPO SADA, antes citada, EU:T:2005:169, apartado 89, y de 25 de mayo de 2005, TeleTech Holdings/OAMI — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Rec, EU:T:2005:177, apartado 100]. Además, en la medida en que de la jurisprudencia se desprende que la coexistencia de dos marcas debe ser suficientemente larga para que pueda influenciar la percepción del consumidor pertinente [véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Rec, EU:T:2005:73, apartado 64, y ASTALOY, antes citada, EU:T:2013:160, apartado 47], la duración de la coexistencia es también un elemento esencial.
- 81 Procede igualmente señalar que toda alegación basada en la coexistencia implica, con carácter previo, la demostración, por un lado, de una identidad de las marcas anteriores con las marcas en conflicto (véase, en este sentido, la sentencia GRUPO SADA, citada en el apartado anterior, EU:T:2005:169, apartados 86 y 88) y, por otro lado, del uso efectivo en el territorio pertinente de la marca invocada por la demandante [sentencia de 21 de abril de 2005, PepsiCo/OAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Rec, EU:T:2005:138, apartados 23 a 25].
- 82 Además, en la medida en que sólo puede tomarse en consideración la coexistencia pacífica entre las marcas de que se trate, la existencia de un contencioso entre los titulares de las marcas anteriores impide considerar que las

marcas coexisten [véanse, en este sentido, las sentencias ARTHUR ET FELICIE, citada en el anterior apartado 15, EU:T:2005:420, apartado 64, y de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec, EU:T:2005:438, apartado 74].

- 83 Procede verificar a la luz de estas consideraciones si la Sala de Recurso pudo avalar fundadamente el análisis de la División de Anulación y desestimar la alegación de la demandante basada en la coexistencia en Alemania de la marca española VIÑA ALBERDI y de la marca anterior invocada en apoyo de la solicitud de nulidad.
- 84 Ha de señalarse que los elementos invocados por la demandante durante el procedimiento ante la OAMI no permiten demostrar que el público pertinente poseyera un conocimiento tal de la marca española VIÑA ALBERDI que permitiera disminuir el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 85 A este respecto, procede recordar que en el anterior apartado 23 se ha definido el público pertinente como el público alemán en general.
- 86 Pues bien, aunque la demandante ha aportado la prueba de la exportación a Alemania de vinos con la marca española VIÑA ALBERDI entre 1983 y la fecha en la que se presentó la solicitud de marca comunitaria, de dicha prueba se desprende que tales exportaciones siempre fueron relativamente limitadas en términos de volumen, a saber, entre 6 000 y 28 000 botellas por año en todo el mercado alemán.
- 87 Además, si bien la demandante ha aportado numerosos artículos de prensa y prospectos relativos a los vinos comercializados con la marca española VIÑA ALBERDI, tan sólo dos de dichos documentos proceden de publicaciones alemanas y únicamente contienen referencias muy limitadas a los vinos de que se trata.
- 88 Por último, en lo que concierne a las atestaciones presentadas por importadores alemanes de los vinos comercializados por la demandante, es preciso señalar que, si bien en ellas se afirma que «[tanto para] el importador como [para] sus clientes», la marca española VIÑA ALBERDI es «una marca conocida que identifica un vino español de calidad perteneciente a la denominación de origen protegida Rioja», tales atestaciones pueden demostrar esencialmente el conocimiento que los importadores que las emitieron tenían de la marca de que se trata, pero no el del público alemán en general.
- 89 En estas circunstancias, la Sala de Recurso desestimó fundadamente la alegación de la demandante basada en la coexistencia pacífica en Alemania de las marcas en conflicto.

[omissis]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a La Rioja Alta, S.A.**

rek

Labucka

Kreuschitz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de junio de 2015.

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 8 de febrero de 2011 (*)

«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria denominativa LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM – Marcas comunitarias denominativa y figurativa anteriores LAN – Motivo de denegación relativo – Inexistencia de riesgo de confusión – Inexistencia de similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009]»

En el asunto T-194/09,

Lan Airlines, S.A., con domicilio social en Renca (Chile), representada por los Sres. E. Armijo Chávarri y A. Castán Pérez-Gómez, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. Ó. Mondéjar Ortuño, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A., con domicilio social en Manises (Valencia),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 19 de febrero de 2009 (asunto R 107/2008-4), relativo aun procedimiento de oposición entre Lan Airlines, S.A., y Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. M. van der Woude, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de mayo de 2009;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de septiembre de 2009;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de noviembre de 2009;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 14 de junio de 2005, Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11,

p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM.
- 3 Los servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, clase correspondiente a la descripción siguiente: «Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes».
- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 47/2005, de 21 de noviembre de 2005.
- 5 El 20 de febrero de 2006, la demandante, Lan Airlines, S.A., formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente, artículo 41 del Reglamento n° 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los servicios mencionados en el apartado 3 *supra*.
- 6 La oposición se basaba en los siguientes derechos anteriores:
 - Marca denominativa anterior LAN, objeto del registro comunitario n° 3350899, con fecha de 17 de diciembre de 2004;
 - Marca figurativa anterior, de color y objeto del registro comunitario n° 3694957, con fecha de 4 de agosto de 2005, que se reproduce a continuación:



- 7 Las marcas anteriores habían sido registradas para productos y servicios de las clases 35, 39 y 43, por lo que atañe a la marca denominativa, y de la clase 39, por lo que atañe a la marca figurativa, correspondientes, respecto a cada una de estas marcas, a la siguiente descripción:
 - Clase 35: «Publicidad; administración de negocios»;

- Clase 39: «Servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos y valores por cualquier medio; depósito, custodia, almacenamiento, bodegaje, empaque y distribución por cualquier medio de todo tipo de mercancías, documentos y valores; servicios de información referente a los viajes o transporte de mercancías por intermediarios; servicios de courier»;
- Clase 43: «Prestación de servicios de comida y bebidas; alojamiento temporal».

- 8 La oposición se basó en todos los productos y servicios amparados por las marcas anteriores.
- 9 El motivo en el que se basaba la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009].
- 10 El 30 de octubre de 2007, la División de Oposición desestimó la oposición al considerar, en esencia, que no existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
- 11 El 2 de enero de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94 (actualmente, artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.
- 12 Mediante resolución de 19 de febrero de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En dicha resolución declaró, en esencia, que no existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto según la percepción del consumidor medio europeo que constituye el público relevante, puesto que, si bien los servicios contemplados eran idénticos, dichos servicios considerados en su conjunto no eran similares.

Pretensiones de las partes

- 13 La demandante solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la OAMI.
- 14 La OAMI solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 15 La demandante alega un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En esencia, sostiene que, según la percepción del público pertinente, a saber, el consumidor medio español, existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 16 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
- 17 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto [sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia allí citada].

Sobre el público pertinente

- 18 En primer lugar, por lo que se refiere a la determinación del territorio en el que debe tenerse en cuenta la percepción del público pertinente, la demandante no comparte la apreciación de la Sala de Recurso, en el apartado 14 de la resolución impugnada, de que «será la percepción que tenga el público de la Comunidad Europea la relevante en el caso que nos ocupa». Según la demandante, en el caso de autos, la Sala de Recurso sólo debía tener en cuenta la percepción del público español. Afirma que, conforme a la jurisprudencia, basta que exista un riesgo de confusión solamente en el territorio español para que se deniegue el registro de la marca solicitada.
- 19 A este respecto, si bien es cierto que basta que exista un riesgo de confusión por parte del consumidor de un único Estado miembro para

que se deniegue una solicitud de registro de marca comunitaria, debe no obstante señalarse que dicha consideración carece de incidencia en la cuestión de la determinación del público pertinente. En efecto, según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe apreciarse el riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. Ahora bien, en la medida en que las marcas anteriores son marcas comunitarias, la Sala de Recurso consideró justificadamente que procedía apreciar la existencia de un riesgo de confusión según la percepción de los consumidores en todo el territorio de la Unión y no únicamente en el territorio español.

- 20 En segundo lugar, por lo que se refiere al nivel de atención del público pertinente, ha de recordarse que, según la jurisprudencia, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, apartado 42, y la jurisprudencia citada].
- 21 En el caso de autos, aunque la demandante acepta la apreciación de la Sala de Recurso, en los apartados 13 y 14 de la resolución impugnada, de que el público pertinente está formado por el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la OAMI se opone, en cambio, a esta apreciación al sostener que el nivel de atención del público pertinente es alto o, por lo menos, superior a la media.
- 22 A este respecto, debe observarse, como bien señala la demandante, que determinados servicios cubiertos por las marcas enfrentadas, como los servicios de transporte de la clase 39, son servicios dirigidos al público en general en el caso de la compra de billetes de transporte aéreo por Internet, que pueden costar sólo unos cuantos euros para determinados destinos y que, en tal caso, este factor y el de la fecha y la hora son los que influyen en la decisión de compra, más que el de la compañía aérea. Por consiguiente, la alegación de la OAMI de que el público pertinente muestra un grado de atención superior al de un consumidor medio a la hora de adquirir dichos servicios debe desestimarse por infundado.
- 23 Por consiguiente, procede declarar, como ya hizo la Sala de Recurso en la resolución impugnada, que el público pertinente es el consumidor medio europeo, que se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Sobre la comparación de los servicios

- 24 En la medida en que los servicios comprendidos en la clase 39, cubiertos por las marcas anteriores, incluyen los servicios amparados por la marca solicitada, la Sala de Recurso declaró justificadamente, en los apartados 15 y 32 de la resolución impugnada, que los servicios designados por las marcas enfrentadas eran idénticos, lo cual es pacífico entre las partes.

Sobre la comparación de los signos

- 25 Según la jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión ha de basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35, y jurisprudencia citada).
- 26 La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia OAMI/Shaker, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 41, y la jurisprudencia citada). Sólo en el supuesto de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias del Tribunal de Justicia OAMI/Shaker, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 42, y de 20 septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 42). Tal podría ser el caso, en particular, si este componente domina por sí solo la imagen de esta marca que el público pertinente guarda en la memoria, de modo que todos los demás componentes de la marca sean insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 43).

- 27 Por otra parte, nada se opone a que se compruebe la existencia de una similitud gráfica entre una marca figurativa y una marca denominativa, habida cuenta de que ambos tipos de marcas tienen una configuración gráfica que puede producir una impresión visual [véase la sentencia del Tribunal de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI – Star TV (STAR TV), T-359/02, Rec. p. II-1515, apartado 43, y la jurisprudencia citada].
- 28 En el caso de autos, consta que, mientras la marca denominativa anterior comprende únicamente el elemento «LAN», y la marca figurativa anterior está compuesta por el elemento denominativo «LAN» escrito en letras mayúsculas y seguido de una estrella estilizada, la marca solicitada está formada por los elementos denominativos «Líneas Aéreas del Mediterráneo» y «LAM».
- 29 En primer lugar, tratándose de la presencia de un eventual elemento dominante o insignificante en la marca solicitada, la demandante sostiene que la Sala de Recurso omitió señalar que el elemento «LAM» es dominante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada, dado que la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo», cuyo significado entenderá el consumidor español, es descriptiva de los servicios de que se trata. La demandante considera, por lo tanto, que la Sala de Recurso, al comparar los signos en conflicto, sólo había de tener en cuenta el elemento dominante «LAM» de la marca solicitada.
- 30 A este respecto, procede destacar que, aunque por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo forme parte de una marca como elemento distintivo y dominante en la impresión de conjunto que ésta produce, el débil carácter distintivo de un elemento de una marca no implica necesariamente, habida cuenta en particular de su tamaño o de su posición en el signo, que dicho elemento sea insignificante en la impresión de conjunto que dicha marca produce.
- 31 En el caso de autos, como en particular indicó la Sala de Recurso en los apartados 22 y 27 de la resolución impugnada, puede afirmarse que la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo», que el sector de lengua española del público pertinente entenderá que se refiere a los servicios de transporte aéreo del Mediterráneo, constituye una descripción de una parte de los servicios de transporte designados por la marca solicitada, que es indicadora del lugar geográfico en el que se prestan dichos servicios. No obstante, contrariamente a lo que sostiene la demandante, esta afirmación no puede por sí sola llevar a considerar que dicho elemento sea insignificante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada y, por tanto, que el elemento denominativo «LAM» sea el elemento dominante.

- 32 En efecto, en primer lugar, debe señalarse que, como declaró en esencia la Sala de Recurso en el apartado 23 de la resolución impugnada, la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo» puede llamar la atención del conjunto de consumidores pertinentes, sean o no de lengua española, por el hecho, por una parte, de que dicha expresión tiene un tamaño evidentemente mayor que el elemento «LAM» y, por otra, de que es inmediatamente perceptible debido a su posición al principio del signo. A este respecto, a pesar de que la demandante sostiene que se desprende de la jurisprudencia que existen excepciones al principio de que la atención del consumidor se verá atraída por la parte inicial de una marca, esta alegación debe desestimarse puesto que la demandante no aporta ninguna prueba concreta que permita considerar que la apreciación de la Sala de Recurso sea en este caso errónea.
- 33 En segundo lugar, por lo que se refiere, en particular, a los consumidores de lengua española que forman parte del público pertinente, ha de observarse que, como consideró en esencia la Sala de Recurso en los apartados 22 y 27 de la resolución impugnada, habida cuenta de que el consumidor español percibirá el elemento «LAM» como el acrónimo de la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo», es probable que se acuerde de ésta. En efecto, por un lado, contrariamente a lo que sostiene la demandante, dicho consumidor puede memorizar la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo», en la medida en que dicha expresión permite comprender al consumidor que el elemento «LAM» constituye la sigla formada a partir de las iniciales de las palabras «Líneas», «Aéreas» y «Mediterráneo». Por otro, como indica la OAMI y contrariamente a lo que sostiene la demandante, dado que es frecuente que las marcas que se refieren a servicios de transporte aéreo comporten elementos denominativos descriptivos de dichos servicios y de los territorios desde los cuales o hacia los cuales principalmente se ofrecen, como las marcas comunitarias American Airlines, AIR FRANCE o LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA, dicho consumidor puede comprender que la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo» identifica el origen comercial de los servicios de transporte que ofrece una compañía aérea específica.
- 34 Por consiguiente, procede declarar que la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo» no puede considerarse insignificante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada en el público pertinente, sea éste o no de lengua española.
- 35 Las demás alegaciones formuladas por la demandante no invalidan esta apreciación.

- 36 En primer lugar, la alegación de la demandante según la cual, de la sentencia del Tribunal de 18 de octubre de 2007, AMS/OAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, Rec. p. II-4265, apartado 84) se desprende que es probable que un consumidor se refiera a una marca únicamente mediante el acrónimo, no puede modificar la apreciación, formulada en el apartado 34 *supra*, de que la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo» no es insignificante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada. En efecto, en la sentencia AMS Advanced Medical Services, antes citada (apartado 74), sólo después de comprobar que la sigla AMS ocupaba una posición central y tenía un tamaño mayor que el de los demás elementos de la marca figurativa AMS Advanced Medical Services, el Tribunal concluyó que dicha sigla era dominante en la impresión de conjunto producida por dicha marca. Sin embargo, al no ser éste el caso en el presente asunto, tal como se desprende del apartado 32 *supra*, la alegación de la demandante a este respecto debe desestimarse por infundada.
- 37 A continuación, aunque la demandante alega que la Sala de Recurso omitió declarar que la notoriedad de las marcas anteriores –dado que el elemento denominativo «LAN» de éstas es similar al elemento denominativo «LAM» de la marca solicitada– refuerza el carácter distintivo de este último dentro de esta marca, procede desestimar esta alegación por infundada. En efecto, por una parte, la demandante no ha proporcionado ninguna prueba al Tribunal que le permita apreciar la notoriedad de las marcas anteriores. Por otra, aun suponiendo que las marcas anteriores gocen de una cierta notoriedad y, por lo tanto, que la atención del consumidor pertinente se vea en particular atraída por el elemento «LAM» en la marca solicitada, ya que dicho elemento y el elemento denominativo «LAN» en las marcas anteriores son muy similares, tal notoriedad de las marcas anteriores no tiene por efecto convertir la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo» en insignificante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada, habida cuenta de las circunstancias mencionadas en los apartados 32 y 33 *supra*.
- 38 Por último, procede desestimar por infundada la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso rechazó injustificadamente examinar las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que le había proporcionado, en las que ésta deniega las solicitudes de marcas que contienen la expresión «líneas aéreas de». En efecto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94 [sentencia del Tribunal de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 37]. Además, si los registros en su

caso ya realizados en algunos Estados miembros constituyen únicamente un elemento que, sin ser decisivo, puede ser tomado en consideración para el registro de una marca comunitaria [véase la sentencia del Tribunal de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T-337/99, Rec. p. II-2597, apartado 58, y jurisprudencia citada], lo mismo deberá afirmarse de las resoluciones de denegación de registro de solicitudes de marcas dictadas por las Oficinas nacionales. Por consiguiente, en el caso de autos, aunque las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que la demandante se remite constituyan elementos que, sin ser determinantes, sugieren que la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo» es poco distintiva, también es cierto que la Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar, por las razones expuestas en los apartados 32 y 33 *supra*, que dicho elemento no era insignificante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada.

- 39 Habida cuenta de lo anterior, procede en consecuencia considerar que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la Sala de Recurso descartó justificadamente, en el apartado 33 de la resolución impugnada, que el elemento «LAM» fuera dominante en la marca solicitada y, por lo tanto, que, conforme a la jurisprudencia expuesta en el apartado 26 *supra*, también tomó en consideración la expresión «Líneas Aéreas del Mediterráneo», que forma parte de dicha marca, a los efectos de comparar los signos en conflicto.
- 40 En segundo lugar, por lo que se refiere a eventuales similitudes o diferencias entre los signos enfrentados, procede primero observar, en el plano gráfico y fonético, que la demandante acepta la apreciación de la Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolución impugnada de que el término «LAM» situado al final de la marca solicitada y el término «LAN» en las marcas anteriores son similares. No obstante, como asimismo señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 26 de la Resolución impugnada y, contrariamente a la afirmación de la demandante de que debe únicamente tomarse en consideración el elemento «LAM» en la marca solicitada a los efectos de comparar las marcas enfrentadas, las semejanzas existentes entre el elemento denominativo «LAM» en la marca solicitada y el elemento denominativo «LAN» en las marcas anteriores quedan neutralizadas por el hecho de que dichas marcas, apreciadas globalmente, difieren desde un punto de vista tanto gráfico como fonético. En efecto, mientras las marcas anteriores están formadas por un solo elemento denominativo compuesto por tres letras, a saber «LAN», y la marca anterior figurativa comprende además una estrella estilizada, la marca solicitada está formada por los elementos denominativos «Líneas Aéreas del Mediterráneo» y «LAM» que comprenden en total treinta letras, de modo que, como debidamente

señaló la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolución impugnada, las marcas en conflicto, apreciadas en su conjunto, son diferentes no sólo «en número de vocablos, estructura y longitud» sino también por su sonoridad. Por consiguiente, procede desestimar la alegación de la demandante de que los signos en liza son similares en sus aspectos gráfico y fonético.

- 41 A nivel conceptual, la demandante sostiene en esencia que, en la medida en que, por una parte, el elemento dominante en la marca solicitada, a saber, el elemento denominativo «LAM» y, por otra, el único elemento denominativo en las marcas anteriores, a saber, el elemento «LAN», no poseen ningún significado, las marcas controvertidas no presentan diferencias conceptuales.
- 42 A este respecto, procede señalar, como ya hizo la Sala de Recurso en el apartado 28 de la resolución impugnada, que el consumidor de lengua española que forma parte del público pertinente entenderá que el elemento «Líneas Aéreas del Mediterráneo» que figura en la marca solicitada se refiere a los servicios de transporte aéreo en el Mediterráneo y establecerá un vínculo entre dicho elemento y el elemento denominativo «LAM» que constituye su sigla.
- 43 En consecuencia, contrariamente a lo que afirma la demandante, debe declararse que, como indicó la Sala de Recurso en el apartado 30 de la resolución impugnada, mientras que, para el sector del público pertinente que ni siquiera tiene un conocimiento mínimo de español, no existe ninguna diferencia o similitud conceptual entre las marcas en conflicto, el sector del público pertinente que tenga un conocimiento incluso mínimo de español percibirá una diferencia entre, por una parte, la marca solicitada, que dicho público entenderá que se refiere a los servicios de transporte aéreo del Mediterráneo y, por otra, las marcas anteriores, respecto a las cuales no se desprende, de los documentos que constan en los autos presentados ante el Tribunal, que dicho público les vaya a atribuir un significado específico o, en cualquier caso, que presente similitudes con el de la marca solicitada.
- 44 A la vista del conjunto de consideraciones que anteceden, procede por consiguiente declarar, como así consideró en esencia la Sala de Recurso en los apartados 30 y 31 de la resolución impugnada, que los signos en conflicto, apreciados en conjunto, son diferentes, habida cuenta, en primer lugar, de sus diferencias gráficas y fonéticas y, en segundo lugar, bien sea de su diferencia conceptual por lo que respecta al sector del público pertinente de lengua española, o bien de su falta de significado para el sector del público pertinente que no sea hispanohablante.

Sobre el riesgo de confusión

- 45 La Sala de Recurso consideró en esencia, en el apartado 32 de la resolución impugnada que, incluso aunque los servicios amparados por las marcas enfrentadas fueran idénticos, la inexistencia de similitud entre dichas marcas excluía la existencia de un riesgo de confusión.
- 46 La demandante sostiene, en cambio, que existe un riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores ya que, por un lado, son similares en los aspectos gráfico y fonético y no poseen ningún significado y, por otro, los servicios amparados por dichas marcas son idénticos.
- 47 A este respecto, debe señalarse que, habida cuenta de la inexistencia de similitud entre los signos de que se trata (véase el apartado 44 *supra*), la Sala de Recurso tuvo razón al considerar en esencia, en el apartado 32 de la resolución impugnada, que, pese a la identidad de los servicios designados, no existía riesgo de confusión directa entre la marca solicitada y las marcas anteriores por parte del público pertinente. En efecto, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, la inexistencia de similitud entre los signos no puede compensarse con el hecho de que los servicios designados sean idénticos [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de febrero de 2009, Lee/DE/OAMI – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE), T-265/06, no publicada en la Recopilación, apartado 56].
- 48 Esta conclusión no se ve cuestionada por la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no examinó la notoriedad de las marcas anteriores. En efecto, según la jurisprudencia, la notoriedad de una marca es un elemento que debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión [sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartado 65; véase la sentencia del Tribunal de 15 de septiembre de 2009, Parfums Christian Dior/OAMI – Consolidated Artists (MANGO adorably), T-308/08, no publicada en la Recopilación, apartado 53, y la jurisprudencia citada]. Por consiguiente, la notoriedad de una marca anterior debe tenerse en cuenta a efectos de la apreciación del riesgo de confusión, una vez acreditada la similitud entre las marcas, y no para determinar esta similitud (véase, en este sentido, la sentencia MANGO adorably, antes citada, apartado 54). En el caso de autos, en la medida en que se ha establecido, en el apartado 44 *supra*, la inexistencia de similitud entre los signos enfrentados, la Sala de Recurso no incurrió en error al no examinar la eventual notoriedad de

las marcas anteriores. La alegación que la demandante formula a este respecto debe por consiguiente desestimarse por infundada.

49 A la luz de todo lo anterior, procede por lo tanto afirmar, como hizo la Sala de Recurso, que no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

50 En consecuencia, el único motivo invocado por la demandante ha de rechazarse por infundado y debe desestimarse el recurso.

Costas

51 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a Lan Airlines, S.A.**

Ěelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de febrero de 2011.

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.

de 24 de noviembre de 2010 (*)

«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria denominativa R10 – Marca nacional denominativa R10 no registrada – Cesión de la marca nacional – Vicio de procedimiento»

En el asunto T-137/09,

Nike International Ltd, con domicilio social en Beaverton, Oregón (Estados Unidos), representada por el Sr. M. de Justo Bailey, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Aurelio Muñoz Molina, con domicilio en Petrer (Alicante),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 21 de enero de 2009 (asunto R 551/2008-1), relativa a un procedimiento de oposición entre DL Sports & Marketing, L.^{da}, y el Sr. Aurelio Muñoz Molina,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado, en la deliberación, por el Sr. O. Czúcz (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. K. O'Higgins, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de abril de 2009;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de julio de 2009;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y

habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 2 de enero de 2006, Aurelio Muñoz Molina presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo R10.
- 3 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 30/2006, de 24 de julio de 2006.
- 4 El 24 de octubre de 2006, DL Sports & Marketing, L.^{da}, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n° 207/2009), contra el registro de la marca solicitada. Dicha oposición se basaba en la marca no registrada o el signo utilizado en el tráfico económico R10 y se dirigía contra todos los productos contemplados por la marca solicitada. Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los recogidos en el artículo 8, apartado 2, letra c), y en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra c), y artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 207/2009].
- 5 El 28 de noviembre de 2006, la División de Oposición concedió a DL Sports & Marketing un plazo de cuatro meses, hasta el 29 de marzo de 2007, para que probara, concretamente, la existencia y la validez del derecho anterior invocado. El 29 de marzo de 2007, DL Sports & Marketing solicitó una prórroga del plazo, que se le concedió el 8 de junio de 2007, hasta el 9 de agosto de 2007. El 24 de octubre de 2007, la División de Oposición declaró que no se había presentado ningún elemento en apoyo de la oposición.

- 6 Mediante escrito de 31 de octubre de 2007, el abogado de la demandante, Nike International Ltd, informó a la División de Oposición de que, mediante acuerdo de 20 de junio de 2007, DL Sports & Marketing había cedido a la demandante –por intermediación de Nike, Inc.– la propiedad de varias marcas y derechos de propiedad industrial (en lo sucesivo, «acuerdo de cesión»). El abogado de la demandante indicaba que había recibido del nuevo titular del derecho anterior instrucciones de asumir la tramitación de la oposición y, por consiguiente, solicitaba figurar en dicho procedimiento como representante.
- 7 El 19 de febrero de 2008, la División de Oposición desestimó la oposición debido a que DL Sports & Marketing no había demostrado, dentro del plazo establecido, la existencia del derecho anterior invocado en apoyo de la referida oposición (en lo sucesivo, «resolución de la División de Oposición»).
- 8 El 28 de marzo de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.
- 9 Mediante resolución de 21 de enero de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI declaró la inadmisibilidad de dicho recurso debido a que la demandante no había proporcionado la prueba de su condición de parte en el procedimiento de oposición y que, en consecuencia, no podía interponer un recurso contra la resolución de la División de Oposición. La Sala de Recurso consideró efectivamente que, en dicha instancia, el abogado de la demandante no había reivindicado –ni tan siquiera probado– que el derecho anterior invocado en apoyo de la oposición figuraba entre las marcas transferidas a la demandante. Puntualizó que, durante el procedimiento de recurso, la demandante tampoco había sido capaz de probar que era titular del derecho anterior. Por lo tanto, estimó que el acuerdo de cesión únicamente demostraba que la demandante había adquirido algunas marcas comunitarias, pero no específicamente el derecho anterior invocado.

Pretensiones de las partes

- 10 La demandante solicita al Tribunal que:
 - Modifique la resolución impugnada, declarando la admisibilidad del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso, y disponga que esta actúe en consecuencia, entrando en el fondo de dicho recurso.

- Con carácter subsidiario, declare que la Sala de Recurso y la División de Oposición han infringido el artículo 73 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 75 del Reglamento n° 207/2009) y las otras disposiciones aplicables y ordene la retroacción del expediente para reparar la falta de oportunidad de la demandante de corregir las anomalías como cesionario del derecho anterior y/o, al menos, la correcta notificación de la resolución al representante del anterior titular.

11 La OAMI solicita, en esencia, al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

12 La demandante invoca, en esencia, cuatro motivos basados, en primer lugar, en el incumplimiento de la obligación de motivación por parte de la División de Oposición; en segundo lugar, en la violación del derecho de defensa reconocido en el artículo 73 del Reglamento n° 40/94, y de otras disposiciones aplicables, tanto por parte de la División de Oposición como de la Sala de Recurso; en tercer lugar, en la infracción, por la Sala de Recurso, de las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI (en lo sucesivo, «Directrices de la OAMI»), y, en cuarto lugar, en un error de apreciación en cuanto a la cesión del derecho anterior.

13 De entrada, procede desestimar el primer motivo, así como el segundo motivo en la medida en que se refiere a la resolución de la División de Oposición. En efecto, en virtud del artículo 63, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009), solo cabe recurso ante el juez comunitario contra las resoluciones de las Salas de Recurso, de modo que, en el marco de dicho recurso, únicamente son admisibles los motivos dirigidos contra la resolución de la propia Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec. p. II-1917, apartado 59].

14 Seguidamente, procede examinar el tercer motivo, toda vez que la demandante alega, en esencia, que, conforme a las Directrices de la OAMI, la Sala de Recurso no podía legalmente examinar si la demandante había adquirido efectivamente el derecho anterior invocado en apoyo de la oposición.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción de las Directrices de la OAMI

Alegaciones de las partes

15 La demandante alega que la Sala de Recurso no podía declarar la inadmisibilidad de su recurso basándose en que no era titular del derecho invocado en la oposición. Señala que, conforme a las Directrices de la OAMI, en particular el punto A.V.2.5.3 de la «Parte 1: Aspectos procesales» de la «Parte C: Oposición», cuando la copia del certificado de registro de la marca sobre la que se basa una oposición menciona como titular a una sociedad distinta de la que formuló oposición, esta se admitirá basándose en la presunción de que la marca anterior fue cedida al oponente antes de que se presentara la oposición. Considera que la misma presunción debería aplicarse en el marco de un recurso contra una resolución de una División de Oposición.

16 La OAMI refuta dichas alegaciones.

Apreciación del Tribunal

17 Es preciso observar que, a diferencia del supuesto en el que la cesión tiene lugar antes de que se presente la oposición, cuando la cesión de la marca invocada tiene lugar después de la presentación de la oposición y antes de que la OAMI adopte su resolución definitiva, la OAMI debe velar por la protección de los derechos de la parte que presentó originariamente la oposición o la solicitud de marca, de modo que la admisión del cesionario de la marca tiene por objeto poner fin respecto de la citada parte al procedimiento que ella inició. Por otra parte, la Sala de Recurso está obligada a garantizar que quien interpuso el recurso está legitimado para impugnar la resolución de la División de Oposición [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de 28 de junio de 2005, Canali Ireland/OAMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Rec. p. II-2479, apartados 19 y 20]. Por lo tanto, contrariamente a lo que alega la demandante, procede considerar, por un lado, que la directriz de la OAMI invocada no es aplicable por analogía a la admisibilidad de un recurso interpuesto contra la resolución de una División de Oposición y, por otro lado, que la Sala de Recurso podía examinar legalmente la legitimación activa de la demandante.

18 En estas circunstancias, procede desestimar el presente motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la violación del derecho de defensa, reconocido en el artículo 73 del Reglamento n° 40/94, y de otras disposiciones aplicables, en la medida en que se refiere a la resolución impugnada

Alegaciones de las partes

- 19 La demandante alega que la resolución impugnada se adoptó, por un lado, violando su derecho de defensa, toda vez que se basaba en una interpretación del acuerdo de cesión sobre la que no pudo presentar observaciones, y, por otro lado, infringiendo otras disposiciones aplicables ?entre ellas, la regla 31, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1)?, puesto que no tuvo oportunidad de corregir las irregularidades relativas a la prueba de la cesión del derecho anterior.
- 20 La OAMI alega que la Sala de Recurso no pudo violar el derecho de defensa de la demandante, dado que esta no era parte en el procedimiento ante la División de Oposición. A este respecto, la OAMI señala que la demandante no solicitó ser considerada como tal hasta pasado el 10 de agosto de 2007, fecha en la que el referido procedimiento había finalizado a raíz de la expiración de la última prórroga del plazo para presentar pruebas sobre la existencia, validez y alcance del derecho anterior invocado, aun cuando la resolución desestimatoria de la oposición se dictase varios meses después. Además, la demandante no presentó prueba alguna que pudiera demostrar la cesión a su favor del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición. Según la OAMI, la Sala de Recurso tampoco infringió la regla 31, apartado 6, del Reglamento n° 2868/95, ni otras disposiciones aplicables, puesto que solo puede instar a las partes a subsanar las irregularidades constatadas si el procedimiento de oposición no ha concluido.
- 21 En cualquier caso, la OAMI considera que, aun suponiendo que se haya violado el derecho de defensa de la demandante, dicha violación no puede dar lugar a la anulación de la resolución impugnada, puesto que, aun cuando se hubiera instado a la demandante a presentar sus observaciones sobre la expiración del plazo y la conclusión del procedimiento de oposición, este no podría haber conducido a otro resultado que no fuera la desestimación de la oposición y la inadmisibilidad del recurso.

Apreciación del Tribunal

- 22 La demandante alega, en esencia, que la Sala de Recurso no podía declarar la inadmisibilidad de su recurso sin darle la oportunidad de responder a las dudas sobre la suficiencia de la prueba que proporcionó para demostrar que había adquirido el derecho en el que se basaba la oposición.

- 23 La regla 31, apartado 6, del Reglamento n° 2868/95 establece, por lo que se refiere a la cesión de marcas o de solicitudes de marcas comunitarias, que, en el caso de que no se cumplan las condiciones aplicables al registro de una cesión –que incluyen la obligación de presentar los documentos por los que se acredita dicha cesión–, la OAMI comunicará tales irregularidades al solicitante y que, «si no se subsanasen en el plazo establecido por la [OAMI], ésta denegará la solicitud de registro de la cesión».
- 24 A falta de una disposición legal relativa a la prueba de la cesión del derecho nacional anterior invocado en apoyo de una oposición, las Directrices de la OAMI –que esta, en principio, está obligada a respetar [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de mayo de 2009, Jurado Hermanos/OAMI (JURADO), T-410/07, Rec. p. II-1345, apartado 20]– se inspiran al respecto en lo dispuesto en la regla 31, apartado 6, del Reglamento n° 2868/95. De este modo, dichas Directrices, en la «Parte 1: Aspectos procesales» de su «Parte C: Oposición», aplicable en el presente caso como recuerda la demandante en el marco de su tercer motivo, establecen que, si el nuevo titular del derecho nacional anterior «informa a la [OAMI] acerca de la cesión, pero no aporta (suficientes) pruebas al respecto, el procedimiento de oposición se suspenderá al tiempo que se concede al nuevo titular un plazo de dos meses para presentar pruebas de la cesión» (punto E.VIII.1.3.1). No cabe censurar esta transposición de la regla 31, apartado 6, del Reglamento n° 2868/95 a la cesión de las marcas nacionales toda vez que, en el supuesto de que el Derecho nacional no prevea un procedimiento para registrar la cesión de propiedad de las marcas registradas, el examen que realiza la División de Oposición o la Sala de Recurso para comprobar que tuvo realmente lugar la cesión de la marca invocada en apoyo de la oposición es, en esencia, el mismo que el que realiza la instancia competente de la OAMI para examinar las solicitudes de cesión en relación con las marcas comunitarias. Por otra parte, aun cuando dicho procedimiento se refiere expresamente a las marcas nacionales registradas, es preciso aplicarlo, por analogía, a la cesión de las marcas nacionales no registradas, siendo idéntico el tipo de examen que ha de llevar a cabo la OAMI.
- 25 Por último, de conformidad con la regla 50, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95, se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada.
- 26 En el presente caso, la Sala de Recurso consideró que la demandante no había sido capaz de probar que era titular del derecho anterior y que, en consecuencia, no había proporcionado la prueba de su condición de parte

en el procedimiento de oposición y no estaba facultada para recurrir la resolución de la División de Oposición. No obstante, violando las reglas anteriormente mencionadas, no dio a la demandante la oportunidad de presentar pruebas adicionales en apoyo de la cesión del derecho anterior que esta había invocado para justificar su legitimidad activa.

- 27 No cabe acoger la alegación formulada por la OAMI para justificar dicho proceder de la Sala de Recurso, que se basa en el hecho de que la demandante solicitó sustituir a la oponente inicial con posterioridad a la conclusión del procedimiento de oposición. Es necesario señalar que, aun suponiendo que la petición de sustitución presentada por el cesionario de la marca nacional anterior entre la conclusión del procedimiento de instrucción de la oposición y la adopción de la resolución de la División de Oposición no pueda ser aceptada, e incluso pueda ser completamente ignorada sin ni siquiera declarar expresamente su inadmisibilidad, esta circunstancia no puede privar a dicho cesionario del derecho a interponer un recurso contra la resolución de la División de Oposición. Como titular de la marca invocada en apoyo de la oposición, el cesionario está necesariamente legitimado para impugnar la resolución por la que se pone fin al procedimiento de oposición (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia CANAL JEAN CO. NEW YORK, citada en el apartado 17 *supra*, apartados 18 y 19), con independencia de si presentó una solicitud de sustitución ante la División de Oposición y de si tal solicitud era admisible. Si bien es cierto que la Sala de Recurso tiene la obligación de cerciorarse de que el cesionario es efectivamente el titular de la marca anterior, debe realizar dicho examen respetando las reglas de procedimiento aplicables, entre ellas, las Directrices de la OAMI.
- 28 Tampoco cabe acoger la alegación de la OAMI basada en el hecho de que la demandante no presentó prueba alguna que pudiera demostrar la cesión a su favor del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición. Es necesario señalar que el motivo invocado por la demandante se dirige precisamente a sostener que la Sala de Recurso debería haberle permitido presentar sus observaciones sobre la interpretación de las pruebas proporcionadas, o subsanar la insuficiencia de dichas pruebas.
- 29 En estas circunstancias, es preciso examinar la alegación de la OAMI de que la infracción cometida por la Sala de Recurso no puede dar lugar, en el presente caso, a la anulación de la resolución impugnada puesto que no afecta a su contenido, y de que la oposición debe desestimarse, en cualquier caso, debido a que la oponente inicial no había presentado pruebas de la existencia del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición.

- 30 Es preciso destacar que de la jurisprudencia se desprende ciertamente que una irregularidad de procedimiento solo puede viciar un acto si se demuestra que, sin tal irregularidad, dicho acto habría podido tener un contenido diferente (véase en especial la sentencia del Tribunal de 5 de marzo de 2003, Staelen/Parlamento, T-24/01, RecFP pp. I-A-79 y II-423, apartado 53). Sin embargo, en el presente caso, la resolución impugnada declaró la inadmisibilidad del recurso de la demandante sin pronunciarse sobre la fundamentación de sus alegaciones referentes a la resolución por la que la División de Oposición había desestimado la oposición. En estas circunstancias, es irrelevante el hecho invocado por la OAMI de que dicha resolución desestimatoria de la oposición es, en su opinión, manifiestamente correcta. Es irrefutable que una resolución por la que se declara la inadmisibilidad del recurso no tiene el mismo contenido que una resolución sobre el fondo. Por otra parte, el Tribunal no puede examinar directamente la legalidad de la resolución de la División de Oposición y examinar, de ese modo, alegaciones no tratadas por la Sala de Recurso para comprobar si la infracción de las normas de procedimiento cometida por la Sala de Recurso pudo influir en la desestimación final de la oposición [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 25 de marzo de 2009, Kaul/OAMI – Bayer (ARCOL), T-402/07, Rec. p. II-737, apartados 47 y 49].
- 31 En consecuencia, procede acoger el presente motivo en la medida en que se refiere a la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar si se violó el derecho de defensa de la demandante, considerado con independencia de las disposiciones anteriormente citadas.
- 32 Por lo que respecta a las consecuencias que procede extraer, es preciso recordar que la demandante solicita esencialmente al Tribunal, con carácter principal, que modifique la resolución impugnada, declarando la admisibilidad del recurso, y, con carácter subsidiario, que anule dicha resolución.
- 33 Sin embargo, aun suponiendo que la facultad de modificación implique la posibilidad de que el Tribunal adopte una resolución contraria a la de la Sala de Recurso, no puede, en el presente caso, reparar la infracción cometida por esta. En efecto, el Tribunal no puede instar, de forma regular, a la demandante a presentar alegaciones y pruebas adicionales referentes a la cesión a su favor del derecho nacional invocado en apoyo de la oposición, ni pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso ante la Sala de Recurso a la luz de esos nuevos elementos [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 54, y del Tribunal General de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18]. En estas circunstancias, y sin que

sea necesario examinar el cuarto motivo de la demandante, procede anular la resolución impugnada y desestimar las pretensiones tendentes a su modificación.

Costas

- 34 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el presente caso, si bien han sido desestimados en lo esencial los motivos formulados por la OAMI, la demandante no ha solicitado su condena en costas, de modo que cada parte soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 21 de enero de 2009 (asunto R 551/2008-1).**
- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
- 3) **Cada una de las partes cargará con sus propias costas.**

Łúcz

Labucka

O'Higgins

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de noviembre de 2004.

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 11 de mayo de 2005 (*)

«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Marca figurativa anterior que contiene la expresión “capital markets CM” – Solicitud de marca comunitaria figurativa que contiene el elemento “CM” – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94»

En el asunto T-390/03,

CM Capital Markets Holding, S.A., con domicilio social en Madrid, representada inicialmente por la Sra. N. Moya Fernández y el Sr. J. Calderón Chavero y posteriormente por el Sr. J. Calderón Chavero y la Sra. T. Villate Consonni, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto e I. de Medrano Caballero, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es

Caja de Ahorros de Murcia, con domicilio social en Murcia,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 17 de septiembre de 2003 (asunto R 244/2003-1), relativa a un procedimiento de oposición entre CM Capital Markets Holding, S.A. y Caja de Ahorros de Murcia,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de de noviembre de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de abril de 2004;

celebrada la vista el 28 de octubre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 7 de diciembre de 1999, Caja de Ahorros de Murcia (en lo sucesivo, «demandante») solicitó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, el registro como marca comunitaria de un signo figurativo, constituido por la imagen de un cuadrado de color rojo con una franja de color amarillo en el que se hallan inscritas, en color blanco, las letras «C» y «M», tal como aparece a continuación:

- 2 Dicha solicitud se presentó para designar productos y servicios de las clases 1 a 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

- 3 El 23 de octubre de 2000, la solicitud de marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 84/2000.

- 4 El 23 de junio de 2001, CM Capital Markets Holding, S.A. formuló oposición contra la marca solicitada, basándose en los registros españoles nºs 2.000.040, 2.000.041, 2.000.042 y 2.000.043, que designan servicios de las clases 35, 36, 38 y 42, de la siguiente marca figurativa (en lo sucesivo, «marca anterior»):

- 5 La oposición se basó en todos los servicios amparados por la marca anterior y se formuló contra una parte de los productos y servicios designados en la solicitud de marca comunitaria. Los motivos invocados son los que establece el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y apartado 4, del Reglamento nº 40/94.
- 6 Mediante resolución de 27 de enero de 2003, la División de Oposición acogió en parte la oposición respecto a los servicios considerados idénticos o similares, a saber, los servicios de «Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina» comprendidos en la clase 35; «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios bancarios; negocios inmobiliarios» comprendidos en la clase 36; «Telecomunicaciones» comprendidos en la clase 38; «Servicios jurídicos; investigación científica e industrial» comprendidos en la clase 42, por considerar que existía riesgo de confusión por parte del público español en relación con dichos servicios.
- 7 El 25 de marzo de 2003, la demandada interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.
- 8 Mediante resolución de 17 de septiembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso acogió el recurso y anuló la resolución de la División de Oposición. La Sala de Recurso consideró que no había similitud alguna entre los signos controvertidos y, en consecuencia, negó que existiera riesgo de confusión.

Pretensiones de las partes

- 9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
 - Anule la resolución impugnada.
 - En consecuencia, estime en su totalidad la oposición.
 - Ordene a la División de Oposición de la OAMI que deniegue el registro de la marca controvertida.
 - Condene en costas a la OAMI.
- 10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso por infundado.
- Condene en costas a la demandante.

11 En la vista la demandante desistió de la segunda de sus pretensiones cuyo objeto era que se estimara la oposición en su totalidad.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de las pretensiones de la parte demandante

12 Mediante la tercera de sus pretensiones, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la División de Oposición de la OAMI que deniegue el registro de la marca controvertida. De este modo, la demandante solicita, en síntesis, que se libre una orden conminatoria a la OAMI para que deniegue el registro de la marca solicitada para los productos y servicios de que se trata.

13 A este respecto, debe recordarse que, en un recurso presentado ante el juez comunitario contra la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, ésta está obligada, con arreglo al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Por lo tanto, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la OAMI. A ésta le incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, no procede admitir la pretensión de la demandante de que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la División de Oposición de la OAMI que deniegue el registro de la marca controvertida [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33; de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI–Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 19, y de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12].

Sobre el fondo

14 La demandante invoca un motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

15 La demandante estima que la Sala de Recurso consideró erróneamente el riesgo de confusión entre las marcas objeto del litigio.

- 16 Sostiene que la apreciación de la Sala de Recurso sobre las diferencias entre las marcas es errónea. Si bien es cierto que la marca anterior está formada por el elemento «CM», así como por la expresión «capital markets», ésta, no obstante, no debería tenerse en cuenta por cuanto se trata de una expresión genérica para los servicios protegidos por la marca anterior.
- 17 Alega, además, que la marca solicitada reproduce la parte más distintiva de la marca anterior, lo cual crea un riesgo de confusión, sobre todo cuando la publicidad para los servicios de que se trata tiene un carácter auditivo, ya que carecen de toda relevancia en tal caso las grafías y colores que integran dichas marcas.
- 18 La demandante señala la importancia del elemento auditivo y su preeminencia sobre el elemento visual de la marca debido a la relevancia que reviste la transmisión oral de las marcas en el comercio a través de la publicidad y mediante los consumidores en sus adquisiciones. Alega que no puede desdeñarse la gran afinidad que existe en el elemento auditivo de las marcas enfrentadas.
- 19 La demandante niega la importancia que la Sala de Recurso otorgó a los colores y grafías de las marcas confrontadas que, a su juicio, no constituyen más que un aspecto accesorio en relación con el hecho de que las marcas comparten el elemento «CM» y tienen un ámbito de aplicación idéntico o muy similar, lo cual es decisivo en cuanto a la visión global que el consumidor percibe de las marcas afectadas y puede dar lugar a riesgo de confusión.
- 20 La demandante se remite a una resolución anterior de la OAMI, de 4 de septiembre de 2002, dictada en el asunto R 223/2001-4, en la que la Sala Cuarta de Recurso consideró que la marca anterior y la marca «CM 1824» eran incompatibles, ya que «CM» era el elemento predominante en ambas marcas, a pesar de su grafía y de su representación diferentes y de que el elemento «CM» iba acompañado de otros elementos. En esa resolución la Sala de Recurso señaló que la expresión «capital markets» se aplicaba a todos los servicios que la marca anterior protegía y que los consumidores no la percibirían como una parte integrante de la marca. Recuerda que por ello consideró que el registro de la nueva solicitud causaría un riesgo de confusión.
- 21 Según la demandante, trasladando los criterios expuestos en esa resolución al caso de autos, debe destacarse la identidad fonética del elemento predominante, «CM», y la identidad del ámbito de aplicación de las marcas enfrentadas, confirmándose que existe riesgo de asociación y de confusión entre ellas.

- 22 La OAMI sostiene que la Sala de Recurso no cometió ningún error de hecho o de Derecho y que aplicó correctamente la legislación y la jurisprudencia comunitarias al apreciar que los signos controvertidos no eran idénticos ni similares y que, por lo tanto, no existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 23 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.
- 24 En virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, debe entenderse por marca anterior las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
- 25 En el caso de autos, la marca anterior en la que se basó la oposición está protegida en España. Por lo tanto, para probar la posible existencia de riesgo de confusión entre las marcas en pugna, debe tenerse en cuenta el punto de vista del público pertinente en España.
- 26 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia adopta la definición que da la Sala de Recurso del público al que se destinan los productos o servicios. Esta consideró acertadamente que los servicios designados por las marcas objeto del presente litigio van dirigidos a un abanico especializado de personas, que comprende, por una parte, profesionales, y, por otra, personas que requieren asesoramiento profesional en temas financieros, jurídicos o de negocios, tales como, en particular los clientes de bancos o de despachos de abogados. Se trata, por lo tanto, de un perfil de usuarios bastante especializados o informados. Debe señalarse, además, que la demandante no contradice esta definición.
- 27 Por consiguiente, procede considerar que el riesgo de confusión debe apreciarse en relación con un consumidor español muy atento y perspicaz.
- 28 Según reiterada jurisprudencia constituye riesgo de confusión el hecho de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

- 29 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que de los signos y de los productos o servicios de que se trate tiene el público, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada].
- 30 En primer lugar, procede indicar que ha quedado acreditado que existe identidad entre los servicios amparados por las marcas controvertidas.
- 31 En estas circunstancias, la resolución del recurso depende del grado de similitud entre los signos controvertidos. Por lo tanto, debe examinarse, a renglón seguido, si el grado de similitud entre los signos de que se trata es suficientemente elevado para poder considerar que existe riesgo de confusión entre las marcas.
- 32 Como se desprende de reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada].
- 33 Por consiguiente, procede comparar los signos en pugna en el caso de autos desde los aspectos visual, fonético y conceptual.
- 34 En primer lugar, en lo que atañe a la comparación visual de las marcas en pugna debe recordarse que la Sala de Recurso señaló que, en la marca anterior, el signo estaba formado por dos elementos, la expresión «capital markets», en letras negras corrientes, por una parte, y las letras «C» y «M» superpuestas, por otra, mientras que la marca solicitada estaba formada únicamente por las letras «C» y «M» en caracteres normalizados, de color blanco, en un cuadro rojo con una franja amarilla. Además, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso observó que las letras «C» y «M» de la marca solicitada no estaban superpuestas, sino alineadas, que estaban enmarcadas en un llamativo cuadro de color y figuraban en color blanco, mientras que, en la marca anterior, las letras figuraban en negro. Según la Sala de Recurso, la impresión visual que sugieren las dos marcas es totalmente diferente y esta diferencia está

acentuada por la presencia, en la marca anterior, de la expresión «capital markets».

- 35 Debe señalarse, ante todo, que los elementos figurativos reivindicados por la marca solicitada constituyen un conjunto gráfico particular, diferente del que forma la marca anterior. En efecto, como precisó la Sala de Recurso acertadamente, las letras «C» y «M» no están superpuestas, sino alineadas y enmarcadas en un llamativo cuadro de color. Además, figuran en color blanco, mientras que en la marca anterior, las letras figuran en negro.
- 36 Por lo demás, la expresión «capital markets» es importante en la percepción visual de la marca anterior, habida cuenta de su situación inicial, en el lugar más visible. Por este motivo, es inmediatamente perceptible.
- 37 Es cierto que la importancia de la expresión «capital markets» queda mitigada por el hecho de que tiene un sentido evocador de los servicios amparados por la marca anterior. Así, el elemento predominante en ambas marcas, a pesar de su grafía y de su representación distintas, es el elemento común «CM». Por lo tanto, la poca relevancia de la expresión «capital markets» puede revelar cierta similitud visual entre las marcas controvertidas.
- 38 No obstante, esta similitud visual sólo tiene una incidencia menor. En efecto, en cada uno de los signos, el elemento «CM» se halla en una composición diferente, con colores y caracteres totalmente distintos.
- 39 De estas consideraciones se desprende que, aunque ambas marcas tengan en común el elemento «CM», presentan diferencias visuales no desdeñables. Por lo tanto, en la percepción visual global de los signos controvertidos, la existencia de elementos propios de cada signo hace que la impresión de conjunto de cada signo sea diferente.
- 40 En consecuencia, como declaró acertadamente la Sala de Recurso, los signos controvertidos, considerados conjuntamente, no son similares desde una perspectiva visual.
- 41 En segundo lugar, en relación con la comparación fonética, debe recordarse que la demandante esgrime la importancia del elemento fonético y su predominio sobre el elemento visual en lo tocante a la utilización de las marcas en el mercado y en la publicidad. Sostiene que no puede desdeñarse la gran similitud del elemento fonético de las marcas en pugna.

- 42 Acto seguido debe señalarse que la Sala de Recurso no procedió a una comparación específica de los signos controvertidos desde el punto de vista fonético.
- 43 A este respecto, procede señalar en general que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público, existe entre ellas una igualdad al menos parcial en lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 30, y de 25 de noviembre de 2003, Oriental Kitchen/OAMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Rec. p. II-0000, apartado 38].
- 44 En el presente asunto, debe señalarse que el elemento «CM» constituye, al mismo tiempo, el elemento denominativo de la marca solicitada y uno de los elementos denominativos que componen la marca anterior. Por lo tanto, procede considerar que, en el plano fonético, la marca solicitada es idéntica a uno de los elementos que componen la marca anterior. No obstante, según la jurisprudencia, esta apreciación no es suficiente, de por sí, para considerar que las marcas controvertidas, consideradas cada una en su conjunto, son similares (sentencia MATRATZEN, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 31).
- 45 En efecto, como ya se ha recordado, la apreciación de la similitud entre dos marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 25).
- 46 Según la jurisprudencia, una marca compleja sólo puede considerarse análoga a otra marca, similar o idéntica a uno de los componentes de la marca compleja, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compleja. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (sentencia MATRATZEN, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 33).
- 47 La jurisprudencia ha precisado que este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su

conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compleja pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (sentencia MATRATZEN, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 34).

- 48 Debe recordarse, además, que, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 53, y de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec. p. II-0000, apartado 51].
- 49 En el caso de autos, procede señalar que la expresión «capital markets» tiene un sentido evocador de los servicios designados por la marca anterior. Por lo tanto, el elemento dominante en esta marca es el elemento «CM».
- 50 Dado que, desde el punto de vista fonético, la marca solicitada es idéntica al elemento dominante de la marca anterior, existe una similitud fonética entre los signos controvertidos.
- 51 Debe observarse ciertamente que, como alega la OAMI, entre las marcas en cuestión existen algunas diferencias fonéticas. En efecto, por una parte, en la pronunciación española, la marca anterior se compone de cinco sílabas («ca-pi-tal-mar-kets») y de dos fonemas («ce-eme»), mientras que la marca solicitada sólo contiene dos fonemas («ce-eme»). Por otra parte, las cinco sílabas iniciales («ca-pi-tal-mar-kets») de la marca anterior producen un sonido muy distinto del que producen los fonemas que componen la marca solicitada.
- 52 No obstante, debe señalarse que estas diferencias obedecen al hecho de que la marca anterior está compuesta por un conjunto formado por el elemento «CM» y por la expresión «capital markets». A este respecto, debe recordarse que la expresión «capital markets» tiene un sentido evocador de los servicios amparados por la marca anterior y que, por lo tanto, su importancia es reducida.
- 53 De estas consideraciones se desprende que entre los signos controvertidos, examinados conjuntamente, existe cierta similitud fonética.

- 54 En tercer lugar, en lo tocante a la comparación conceptual de los signos controvertidos debe indicarse que la demandante alega que no debería tomarse en consideración la expresión «capital markets» de la marca anterior, dado que se trata de una expresión genérica para los servicios protegidos por esta marca.
- 55 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso no comparó desde el punto de vista semántico los signos controvertidos. No obstante, al analizar el carácter distintivo de la marca anterior, señaló que no debía ignorarse la expresión «capital markets», cuya función no sólo es la de aludir al sector de actividad al que se dedica la empresa, sino también la de contribuir, con el elemento «CM», a identificar el origen empresarial de los servicios prestados, de forma que un consumidor indicará, mencionará y recordará la marca anterior con la expresión «capital markets CM», y no simplemente con el elemento «CM».
- 56 A este respecto, debe insistirse, en primer lugar, en la circunstancia de que el elemento dominante de la marca anterior es el elemento «CM», debido a que «capital markets» constituye un término evocador de los servicios amparados por la marca.
- 57 No obstante, en el presente asunto, a pesar de que la expresión «capital markets» no puede considerarse un elemento dominante de la marca anterior, debe señalarse, como hace la OAMI, que esta expresión puede constituir un elemento pertinente para el análisis conceptual de las marcas controvertidas.
- 58 En primer lugar, debe observarse que, si el público interesado conoce el sentido de la expresión «capital markets», las marcas controvertidas se le antojarán diferentes en el plano conceptual y, si no lo conoce, tampoco percibirá coincidencia conceptual alguna entre ellas, dado que ninguna de ellas tendrá sentido para él.
- 59 En segundo lugar, dado que el elemento dominante de la marca anterior, es decir, el elemento «CM», no tiene, en sí mismo, ningún valor semántico, de ello se desprende que, desde el punto de vista conceptual, la expresión «capital markets» ve reforzada su importancia a pesar de su carácter descriptivo de los servicios amparados por la marca. A este respecto procede observar, como alega la OAMI, que, dado que la expresión «capital markets» se refiere a los mercados de capitales en inglés, es posible que el público de que se trata la relacione con el elemento que la acompaña, es decir, «CM». Por lo tanto, la expresión «capital markets» puede dar un valor semántico al elemento «CM», dándole la idea de mercados financieros. En cambio, el elemento «CM» de la marca solicitada, en principio, no tiene en sí mismo ningún sentido.

- 60 En tercer lugar, procede añadir que no debe excluirse totalmente la posibilidad de que el público al que se destinan los productos o servicios sea capaz de establecer un vínculo conceptual entre la marca solicitada y la empresa que presta los servicios designados por esta marca, dado que «CM» es el anagrama de la razón social de la demandante, la Caja de Ahorros de Murcia. A este respecto, debe tenerse en cuenta el hecho de que el público pertinente en el caso de autos está formado por un abanico especializado de personas, a saber, un público muy atento y perspicaz.
- 61 De estas consideraciones se desprende que los signos controvertidos no son conceptualmente similares.
- 62 Efectuada la comparación de los signos en pugna en el caso de autos desde los aspectos visual, fonético y conceptual, debe recordarse además que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto si deriva de las cualidades intrínsecas de esa marca como de su renombre, para apreciar si, en su caso, la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión (véanse, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartados 18 y 24, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 45 *supra*, apartado 20). Además, el Tribunal de Justicia ha considerado que, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (véase, por analogía, la sentencia SABEL, citada en el apartado 45 *supra*, apartado 24), las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véanse, por analogía, las sentencias Canon, antes citada, apartado 18, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 45 *supra*, apartado 20).
- 63 A este respecto, debe observarse que la demandante no contradice las apreciaciones efectuadas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada por lo que respecta al carácter distintivo de la marca anterior. Procede recordar que la Sala de Recurso afirmó que compartía el análisis realizado por la demandada según el cual, la marca anterior tenía un carácter distintivo reducido.
- 64 En consecuencia, procede considerar que la marca anterior no tiene un carácter distintivo elevado.
- 65 A efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, procede, por consiguiente, tener en cuenta, como resulta de las consideraciones

anteriores, que el riesgo de confusión debe apreciarse en relación con un consumidor español muy atento y perspicaz, que existe una identidad entre los servicios amparados por las marcas controvertidas, que los signos enfrentados no son ni visual ni conceptualmente similares, pero que existe cierta similitud fonética entre ambas marcas y, por último, que la marca anterior no tiene un carácter distintivo elevado.

- 66 Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, procede observar que el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es suficientemente elevado para poder considerar que existe riesgo de confusión entre ellas. En efecto, sin que haya necesidad de examinar la alegación de la demandante basada en la preeminencia del elemento fonético de la marca en relación con el elemento visual, baste señalar que, en cualquier caso, las diferencias visuales y conceptuales de los signos controvertidos pueden neutralizar, en el caso de autos, la referida similitud fonética.
- 67 Corroboración esta conclusión el hecho de que el público pertinente es altamente especializado en el sector de los servicios de que se trata y que, por lo tanto, puede prestar un elevado grado de atención al optar por tales servicios.
- 68 Por último, en relación con la supuesta práctica decisoria divergente de la OAMI, procede recordar que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, interpretado por el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la OAMI (véase la sentencia CHUFAPIT, citada en el apartado 48 *supra*, apartado 57, y la jurisprudencia citada). Por lo tanto, la alegación de una posible discordancia entre la resolución impugnada y la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI dictada en el asunto R 223/2001-4 es inoperante y no puede acogerse.
- 69 Teniendo en cuenta lo que antecede, la Sala de Recurso consideró acertadamente que no existía riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.
- 70 De ello resulta que procede desestimar el recurso.

Costas

- 71 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante procede condenarla en costas, tal como solicitó la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 14 de diciembre de 2006 (*)

«Marca comunitaria – Oposición – Solicitudes de marcas comunitarias figurativas VENADO con marco, VENADO y VENADO ESPECIAL – Marcas comunitarias figurativas anteriores que representan una cabeza de venado vista de frente enmarcada en un círculo – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94»

En los asuntos acumulados T-81/03, T-82/03 y T-103/03,

Mast-Jägermeister AG, con domicilio social en Wolfenbüttel (Alemania), representada por el Sr. C. Drzymalla, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. J. García Murillo, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Licorera Zacapaneca, S.A., con domicilio social en Santa Cruz (Guatemala), representada por los Sres. L. Corno Caparrós y B. Uriarte Valiente, abogados,

que tienen por objeto tres recursos interpuestos contra tres resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 19 de diciembre de 2002 (asunto R 412/2002-1 y asunto R 382/2002-1) y de 14 de enero de 2003 (asunto R 407/2002-1), relativos a procedimientos de oposición entre Licorera Zacapaneca, S.A., y Mast-Jägermeister AG,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

vistos los escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de marzo de 2003 (asuntos T-81/03 y T-82/03) y el 19 de marzo de 2003 (asunto T-103/03);

vistos los escritos de contestación de la OAMI presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de diciembre de 2004 (asuntos T-81/03 y T-82/03) y el 15 de diciembre de 2004 (asunto T-103/03);

vistos los escritos de contestación de la parte interviniente presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de diciembre de 2004;

vistas las suspensiones decididas el 16 de junio y el 5 de diciembre de 2003 y el 22 de abril de 2004;

vista la acumulación decidida el 1 de junio de 2006;

vista la fase oral del procedimiento y celebrada la vista el 13 de julio de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 13 de noviembre de 1998, Licorera Zacapaneca, S.A., presentó tres solicitudes de registro de marcas comunitarias ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
- 2 Las tres marcas cuyo registro se solicita (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas solicitadas») son los signos figurativos reproducidos a continuación, para los que se solicitaron los colores negro, dorado y blanco, así como el color rojo respecto de las marcas solicitadas en los asuntos T-81/03 y T-103/03:

to T-81/03)	to T-82/03)	to T-103/03)

- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de las marcas son los mismos en los tres casos y pertenecen a las clases 32 y 33 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada. En concreto, tras la reducción operada por la interviniente el 7 de febrero de 2000, la lista de los productos para los que se solicitó el registro incluye los siguientes:
 - Clase 32: «Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;
 - Clase 33: «Ron, licores a base de ron y aguardientes».
- 4 Las dos solicitudes de marcas comunitarias objeto de los asuntos T-81/03 y T-82/03 se publicaron en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 88/99, de 8 de noviembre de 1999.

- 5 El 24 de noviembre de 1999, Mast-Jägermeister AG formuló dos oposiciones contra estas solicitudes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Las oposiciones se basaban en la marca figurativa comunitaria anterior de la demandante, registrada el 16 de octubre de 1998 con el número 337.337 (en lo sucesivo, «marca anterior») y reproducida a continuación:



- 6 Los productos para los que está registrada la marca anterior están comprendidos en las clases 18, 25, 32 y 33 del Arreglo de Niza y responden a la siguiente descripción:
- Clase 18: «Paraguas, sombrillas»;
 - Clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería»;
 - Clase 32: «Bebidas no alcohólicas»;
 - Clase 33: «Vinos, vinos espumosos, vinos de frutas, vinos espumosos de frutas, espirituosos».
- 7 Los motivos invocados en apoyo de cada oposición eran la identidad de la marca solicitada y de la marca anterior y el riesgo de confusión entre ellas, según lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94.
- 8 La tercera solicitud de marca comunitaria de la interviniente, objeto del asunto T-103/03, se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 38/2000, de 15 de mayo de 2000.
- 9 El 31 de mayo de 2000, la demandante formuló oposición contra esta solicitud invocando la marca anterior mencionada en el apartado 5 *supra*, así como su marca figurativa comunitaria anterior registrada el 15 de octubre de 1998 con el número 135.228 (en lo sucesivo, «segunda marca anterior») y reproducida a continuación:



- 10 Los productos para los que está registrada la segunda marca anterior pertenecen a la clase 33 del Arreglo de Niza y responden a la siguiente descripción: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)».
- 11 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran la identidad de la marca solicitada y de las dos marcas anteriores y el riesgo de confusión entre ellas, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94.
- 12 En sus comunicaciones sobre los motivos de sus tres oposiciones, presentadas el 2 de junio de 2000 (asunto T-81/03), el 27 de abril de 2000 (asunto T-82/03) y el 3 de noviembre de 2000 (asunto T-103/03), así como mediante escritos de 27 de septiembre de 2000 (asuntos T-81/03 y T-82/03), la demandante alegó los resultados de dos sondeos de opinión realizados en Alemania en 1994 y 1999. Del sondeo de 1994 se desprendía que el 88 % de la población adulta de Alemania asociaba la marca «Jägermeister» a bebidas alcohólicas. Según las conclusiones del sondeo de 1999, el 70 % de la población alemana era capaz de relacionar el nombre «Jägermeister» y la representación en blanco y negro de una «cabeza de venado».
- 13 Mediante tres resoluciones, de 25 de marzo de 2002 (asunto T-81/03), de 27 de febrero de 2002 (asunto T-82/03) y de 14 de marzo de 2002 (asunto T-103/03), las Divisiones de Oposición acogieron las oposiciones y denegaron las tres solicitudes de registro en su conjunto, basándose en que existía un riesgo de confusión en España, dada la similitud de los signos controvertidos y el hecho de que los productos enfrentados son en parte idénticos y en parte similares. En lo que atañe a los dos sondeos de opinión presentados por la demandante, las Divisiones de Oposición estimaron que el de 1994 no era pertinente porque se refería a la notoriedad en el mercado de la marca «Jägermeister» y no de la marca anterior. Respecto al segundo sondeo de

opinión, realizado en 1999, las Divisiones de Oposición, en sus resoluciones sobre las oposiciones objeto de los asuntos T-81/03 y T-82/03, comprobaron que la demandante no había presentado la representación del dibujo mostrado a las personas entrevistadas en el plazo con que contaba para completar sus oposiciones. En su resolución sobre la oposición objeto del asunto T-103/03, la División de Oposición no tuvo en cuenta ese mismo sondeo –cuyos elementos habían sido íntegramente presentados dentro del plazo–, basándose en que, por una parte, no se había demostrado que en otros territorios pertinentes, al margen de España, el elemento denominativo «venado especial» produjera un impacto idéntico al que tiene en el público de dicho país y, por otra, en que la existencia de un riesgo de confusión en España era suficiente para denegar en su totalidad la solicitud de registro impugnada. Finalmente, en la misma resolución, la División de Oposición centró su análisis en el riesgo de confusión entre la marca solicitada en este asunto y la marca anterior y no comparó la marca solicitada con la segunda marca anterior.

- 14 El 25 de abril de 2002 (asunto T-82/03) y el 10 de mayo de 2002 (asuntos T-81/03 y T-103/03), la interviniente interpuso tres recursos contra las mencionadas resoluciones de las Divisiones de Oposición con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.
- 15 Mediante resoluciones de 19 de diciembre de 2002 (asuntos R 412/2002-1, objeto del recurso T-81/03, y R 382/2002-1, objeto del recurso T-82/03) y de 14 de enero de 2003 (asunto R 407/2002-1, objeto del recurso T-103/03) (en lo sucesivo, conjuntamente, «resoluciones impugnadas»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó los recursos de la interviniente y, en consecuencia, desestimó las oposiciones de la demandante. Las resoluciones impugnadas fueron notificadas a la demandante el 2 de enero de 2003 (asuntos T-81/03 y T-82/03) y el 20 de enero de 2003 (asunto T-103/03).
- 16 La Sala de Recurso consideró, esencialmente, que a pesar de la identidad de algunos de los productos controvertidos, pertenecientes a las clases 32 y 33, no hay ninguna razón imperiosa para creer que exista un riesgo de confusión entre las marcas solicitadas y la marca anterior entre el público en general en alguna parte dentro de la Comunidad, y ello debido a la diferencia existente entre dichas marcas desde los puntos de vista gráfico y fonético, así como al hecho de que no haya una gran similitud conceptual entre ellas. Según la Sala de Recurso, esta conclusión, basada fundamentalmente en la comparación de los signos en conflicto que ella misma había llevado a cabo, se ve corroborada por la frecuencia con la que se emplea el dibujo de un venado o una cabeza de venado como marca de un amplio abanico de bebidas, como lo

demuestran ocho registros de marcas comunitarias y una búsqueda efectuada en la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido, que la Sala de Recurso realizó por iniciativa propia.

- 17 En lo que respecta a los dos sondeos de opinión presentados por la demandante, la Sala de Recurso confirmó, en sus resoluciones de 19 de diciembre de 2002 (asuntos T-81/03 y T-82/03), esencialmente y por los mismos motivos, las posiciones de las Divisiones de Oposición. En su resolución de 14 de enero de 2003 (asunto T-103/03), la Sala de Recurso confirmó también la conclusión de la División de Oposición sobre la falta de pertinencia del sondeo de 1994. Respecto al sondeo de 1999, la Sala de Recurso estimó que sus resultados no proporcionaban ninguna indicación sobre la percepción del consumidor alemán frente a la imagen de una cabeza de venado diferente a la imagen de la cabeza de venado de la marca solicitada y acompañada de las palabras extranjeras «venado especial». Según la Sala de Recurso, resulta difícil de creer que en este caso los consumidores siguieran asociando la imagen en cuestión con un producto de la demandante (Mast-Jägermeister). Por consiguiente, aunque la Sala admitió que el carácter distintivo de la marca anterior es más fuerte en Alemania, ello no implica en absoluto que el público alemán confunda la marca solicitada con la cabeza de venado que caracteriza los productos de la demandante. Por último, en la misma resolución, la Sala de Recurso confirmó el razonamiento de la División de Oposición que propugnaba que a la hora de evaluar el riesgo de confusión en este asunto únicamente debía tenerse en cuenta la marca anterior, reproducida en el apartado 5, por ser ésta la más semejante a la marca solicitada. Efectivamente, en caso de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, no es necesario examinar la segunda marca anterior. A la inversa, si no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, debe descartarse con mayor razón la existencia de dicho riesgo entre la marca solicitada y la segunda marca anterior.

Pretensiones de las partes

- 18 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule las resoluciones impugnadas.
 - Condene en costas a la demandada.
- 19 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Con carácter principal:

- Anule las resoluciones impugnadas.
- Condene en costas a la parte interviniente o bien condene a cada parte a soportar sus propias costas.
- Con carácter subsidiario:
 - Desestime los recursos.
 - Condene en costas a la demandante.

20 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime los recursos.
- Condene en costas a la demandante.

21 En la vista, la OAMI renunció a su pretensión de que se condene en costas a la parte interviniente, en caso de que fuera admitido el recurso y precisó que, en tal caso, cada parte debía ser condenada a soportar sus propias costas. El Tribunal de Primera Instancia hizo constar esta modificación en el acta de la vista.

22 En la vista, la interviniente añadió una pretensión sobre las costas en la que solicitaba que se condene a la OAMI a soportar las costas de la interviniente en caso de anulación de las resoluciones impugnadas. La interviniente motivó esta pretensión invocando el hecho de que la OAMI se adhirió, mediante su pretensión principal, a la pretensión de la demandante que solicita la anulación de las resoluciones impugnadas. Ahora bien, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedral/OAMI (C-106/03 P, Rec. p. I-9573), apartado 26, resulta que esta postura de la OAMI quebranta la confianza legítima de la interviniente, que esperaba que la OAMI defendiera las resoluciones de sus propias Salas de Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia hizo constar dicha modificación en el acta de la vista.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones principales de la OAMI

Alegaciones de las partes

23 La OAMI considera que son admisibles sus pretensiones principales, mediante las que se solicita la anulación de las resoluciones impugnadas. A este respecto, invoca la jurisprudencia según la cual no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de

Recurso, sino que puede adherirse a una pretensión de la parte demandante o acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. II-1845, apartados 34 y 36].

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 24 Procede destacar que, mediante sus pretensiones principales, la OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule las resoluciones impugnadas. En apoyo de sus pretensiones, la OAMI invoca argumentos para demostrar que la Sala de Recurso incurrió en un error al negar la existencia de riesgo de confusión en el caso de autos.
- 25 Sobre este particular, debe recordarse que, en un procedimiento relativo a un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso que se haya pronunciado en el marco de un procedimiento de oposición, la OAMI no está facultada, para modificar, a través de la posición que adopta ante el Tribunal de Primera Instancia, los términos del litigio, tal como resultan de las pretensiones y alegaciones respectivas del solicitante del registro y de quien formula oposición [sentencia, Vedial/OAMI, citada en el apartado 22 *supra*, apartado 26; véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de febrero de 2006, Dami/OAMI –Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 y T-467/04, Rec. p. II-0000, apartado 29, y la jurisprudencia que allí se cita].
- 26 Sin embargo, de esta jurisprudencia no se desprende que la OAMI esté obligada a solicitar la desestimación de un recurso interpuesto contra una resolución de una de sus Salas de Recurso. En efecto, aunque la OAMI no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen ni a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones (sentencias BIOMATE, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 34, y GERONIMO STILTON, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 30).
- 27 Por consiguiente, nada se opone a que la OAMI se sume a una pretensión de la parte demandante o incluso que se limite a remitirse al prudente arbitrio del Tribunal de Primera Instancia, si bien formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al propio Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia BIOMATE, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 36; de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg),

T-379/03, Rec. p. II-4633, apartado 22, y GERONIMO STILTON, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 31].

- 28 Por el contrario, la OAMI no puede formular pretensiones encaminadas a la anulación o a la reforma de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto no suscitado en el recurso ni tampoco alegar motivos no formulados en el propio recurso (sentencias Vedral/OAMI, citada en el apartado 22 *supra*, apartado 34; Cloppenburg, citada en el apartado 27 *supra*, apartado 22, y GERONIMO STILTON, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 32).
- 29 En el presente caso, es preciso reconocer que en el marco de sus pretensiones principales, la OAMI se ha limitado a exponer algunas alegaciones en apoyo de las pretensiones de la demandante, quien sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, al menos en España. Por lo tanto, puede declararse la admisibilidad de las pretensiones principales formuladas por la OAMI y de las alegaciones expuestas en su apoyo en la medida en que éstas no rebasen el marco de las pretensiones y alegaciones deducidas por la demandante.

Sobre el fondo

- 30 En cada uno de los asuntos, la demandante invoca dos motivos basados, en primer lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, en segundo lugar, en la infracción del artículo 73 del mismo Reglamento. Procede examinar en primer lugar el primer motivo.

Alegaciones de las partes

- 31 La demandante, citando la jurisprudencia relativa a la apreciación del riesgo de confusión, destaca que, al ser la marca anterior una marca comunitaria, para apreciar dicho riesgo hay que situarse en la perspectiva del público pertinente en el conjunto de la Unión Europea. No obstante, según se desprende del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, basta con que el riesgo de confusión exista al menos en una parte significativa de la Unión Europea, como la totalidad del territorio de un Estado miembro.
- 32 La demandante considera que la Sala de Recurso estimó acertadamente que los productos en cuestión eran idénticos o similares. En cambio, cuestiona la comparación de los signos efectuada por la Sala de Recurso.

- 33 A este respecto, la demandante sostiene, en primer lugar, que la Sala de Recurso atribuyó una importancia excesiva al término «venado» o, en el asunto T-103/03, a los términos «venado especial». En su opinión, dado el significado del término «venado» en lengua española (ciervo), para el consumidor de habla hispana dicho término se limita a describir la imagen contenida en las marcas solicitadas. Esta imagen, aunque sólo sea por su tamaño, ocupa una posición dominante en dichas marcas. Así pues, debido a su función meramente descriptiva del elemento figurativo, el término «venado» no puede tener un carácter determinante en relación con el público de habla hispana. La palabra «especial», que aparece únicamente en la marca solicitada objeto del asunto T-103/03, no significa otra cosa que «especial» y, en consecuencia, es entendida por el público destinatario como una indicación de que el producto así denominado es un producto del mismo fabricante mejorado o modificado. Estos conceptos son utilizados con mucha frecuencia y no tienen carácter distintivo.
- 34 Respecto al público de habla no hispana tampoco puede negarse la similitud existente entre los signos en conflicto debido a la presencia en las marcas solicitadas del elemento denominativo «venado». Según la demandante, cuando la marca anterior sólo consiste en un signo figurativo, el único elemento de una marca mixta posterior –es decir, denominativa y figurativa– que puede causar confusión es el elemento figurativo. El elemento denominativo de esta marca puede incrementar el riesgo de confusión, como sucede en el presente caso, en el que dicho elemento coincide conceptualmente con el elemento figurativo de las marcas solicitadas. Por el contrario, la demandante considera que el elemento denominativo de un signo mixto posterior no puede en ningún caso aumentar el grado de diferenciación de dicho signo con respecto a la marca anterior que no contiene un elemento denominativo, puesto que la comparación de dicho elemento denominativo con la marca figurativa anterior queda descartada desde un principio. Efectivamente, según la demandante, el público comparará la imagen que tiene en la memoria de la marca figurativa anterior con el elemento figurativo de la marca posterior. Una apreciación diferente de esta cuestión tendría pura y simplemente como consecuencia que pudiera reproducirse de manera idéntica o casi idéntica cualquier signo figurativo anterior en un signo posterior, incorporando a éste una palabra cualquiera, aun cuando dicha palabra consista en la mera designación del signo figurativo.
- 35 Según la demandante, el presente asunto se diferencia del caso en el que tanto la marca anterior como la marca solicitada consisten en una combinación de elementos denominativos y figurativos. En ese caso, puede que en algunas ocasiones el elemento denominativo de la marca anterior sea tan determinante que el público destinatario únicamente

recuerde dicha marca a través de su elemento denominativo y que, en caso de confrontación con un signo denominativo y figurativo posterior, atienda fundamentalmente a los elementos denominativos contenidos en los signos en conflicto.

- 36 En opinión de la demandante, de ello se deriva que al comparar los signos en conflicto debe adoptarse como factor determinante el elemento figurativo de las marcas solicitadas, máxime cuando los productos que éstas designan son de uso cotidiano, adquiridos predominantemente «a primera vista», circunstancia que confiere especial importancia al elemento figurativo.
- 37 En segundo lugar, la demandante alega que, en este contexto, la Sala de Recurso se basó incorrectamente en la configuración cromática de las marcas solicitadas. En efecto, el signo registrado en blanco y negro de la marca anterior cubre todas las configuraciones cromáticas posibles, incluida la utilización del color dorado para el marco circular y para el contorno de la cabeza de venado. También carece de relevancia el hecho de que la marca solicitada en el asunto T-103/03 esté rodeada por un marco formado por líneas negras y rojas que, por tanto, puede dar la impresión de ser una «etiqueta». Al estar constituido el marco por una figura geométrica elemental, el público destinatario no le atribuye ninguna importancia. Además, la segunda marca anterior también consiste en una etiqueta, mientras que la marca anterior se utiliza igualmente con frecuencia como parte de una etiqueta.
- 38 En tercer lugar, la demandante considera que la Sala de Recurso otorgó una importancia desproporcionada a las diferencias de detalle presentes entre las marcas solicitadas y la marca anterior, comparadas con las similitudes verdaderamente grandes que existen entre ellas. Ahora bien, el público interesado únicamente conserva en la memoria una idea imprecisa de los signos figurativos, y no de sus detalles, como el hecho de que en la marca anterior se esboce la piel del venado y de que el dibujo de la cabeza del animal haya sido realizado a modo de «grabado», detalles que no presentan las marcas solicitadas. Lo mismo ocurre con los cuernos del venado, que están cortados en las marcas solicitadas, mientras que están representados íntegramente en el caso de la marca anterior, y con el hecho de que en las marcas solicitadas no aparezca una cruz con una aureola, presente en la marca anterior.
- 39 La demandante destaca que la impresión de conjunto que produce la marca anterior se caracteriza por la representación, a modo de retrato, de la cabeza de un venado que mira directamente al espectador desde un marco circular. La línea imaginaria que va de la frente hasta el morro del venado, pasando por la nariz, discurre perpendicular al cuello del animal.

Las orejas se sitúan en un ángulo de aproximadamente 45° con respecto al cráneo del venado, encontrándose el inicio de la cornamenta exactamente detrás de las orejas.

- 40 Las marcas solicitadas presentan asimismo una línea recta imaginaria perpendicular al cuello del animal que va desde la frente hasta el morro del venado, pasando por la nariz. También las orejas del venado se encuentran en un ángulo de aproximadamente 45° con respecto al cráneo y la cornamenta se encuentra asimismo inmediatamente detrás de las orejas. Por último, tanto en el caso de las marcas solicitadas como en el de la marca anterior, la cabeza del venado aparece cortada aproximadamente a la altura del cuello por el marco en forma de círculo, y ambas imágenes se caracterizan por una marcada simetría, mostrando una representación estilizada de la cabeza de un venado, diferenciándose únicamente en que el grado de abstracción de las marcas solicitadas es algo mayor. En contra de lo sostenido por la Sala de Recurso, los marcos circulares que rodean las dos cabezas de venado no son meros accesorios ornamentales, sino que dichos elementos delimitan ambas imágenes y les dan forma. Este elemento intensifica la impresión de conjunto coincidente que producen los signos en conflicto. En cambio, el marco rectangular contenido en dos de las marcas solicitadas (asuntos T-81/03 y T-103/03) tan sólo es, efectivamente, un accesorio ornamental apenas perceptible para el público interesado.
- 41 También llama la atención que la cabeza de venado contenida en las marcas solicitadas aparezca como una representación ligeramente ampliada mediante zoom de la cabeza de venado de las marcas anteriores. En efecto, si se amplía la imagen de la cabeza de venado representada en la marca anterior enfocando dicha cabeza, también desaparece detrás del marco circular la cornamenta del venado. Este efecto aumenta el riesgo de confusión entre los dos signos, debido a la imagen imperfecta que de ellos tiene el público interesado.
- 42 La demandante sostiene asimismo que la ausencia de la cruz con una aureola en la representación de las marcas solicitadas tampoco crea un grado suficiente de diferenciación entre los signos. Por un lado, el efecto de irradiación también se encuentra presente en las marcas solicitadas, concretamente en el marco circular que forma parte del componente figurativo de éstas. Por otro lado, las marcas solicitadas pueden percibirse como una modernización de la marca anterior. Según la demandante, la Sala de Recurso desestimó indebidamente esta última alegación, al señalar que las diferencias entre los signos son demasiado claras. La demandante alega que, a la vista de los argumentos por ella expuestos, estas diferencias apenas tienen peso en relación con la semejanza existente entre los signos. Además, las marcas más antiguas

de la interviniente ponen de manifiesto que ésta también había modernizado su signo.

- 43 A mayor abundamiento, el presente asunto se diferencia del que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191). En primer lugar, en dicho asunto el Tribunal de Justicia tenía que responder a una petición de decisión prejudicial y no hubo de pronunciarse sobre la existencia de un riesgo de confusión entre los signos enfrentados. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurría en ese asunto con la palabra «sabèl», en el caso de autos el término «venado» se entiende como «ciervo» en el ámbito lingüístico hispano, de modo que al comparar las marcas en conflicto, no puede atribuirse a dicho término un significado autónomo, al ser descriptivo de la imagen contenida en las marcas solicitadas. En tercer lugar, la palabra «sabèl» aparecía incorporada al elemento figurativo de la marca, mientras que el término «venado» aparece separado del elemento figurativo en las marcas solicitadas. En cuarto lugar, y aún más importante, en el presente caso la similitud entre las marcas no se limita a una coincidencia entre los respectivos motivos, sino que existe un elevado grado de similitud en el modo en que éstos aparecen representados.
- 44 Por otra parte, el hecho de que tres Divisiones de Oposición diferentes de la OAMI, integradas por distintos miembros, de forma totalmente independiente entre sí, llegaran a la conclusión de que existen similitudes entre las marcas solicitadas y la marca anterior pone de manifiesto que son más sólidos los argumentos en favor de la existencia de riesgo de confusión. Además, la resolución nº 3006/2000, de la Tercera Sala de Oposición, de 12 de diciembre de 2002, llegó a una conclusión similar.
- 45 Por último, la demandante considera que, habida cuenta de la similitud de los signos en conflicto, no es necesario probar que la marca anterior tiene un carácter distintivo más elevado.
- 46 En todo caso, la demandante subraya que, si bien es cierto que en los asuntos T-81/03 y T-82/03 no presentó dentro del plazo el signo figurativo en el que se basaba el segundo sondeo de opinión realizado en 1999, no obstante, lo había descrito en sus observaciones presentadas el 27 de septiembre 2000 ante las Divisiones de Oposición, de modo que no quedó ninguna duda al respecto entre las partes. Por otra parte, según la demandante, la interviniente había entendido perfectamente cuáles eran el contenido y la base de este estudio demoscópico y no formuló ninguna objeción contra sus resultados, limitándose a señalar el hecho de que el sondeo se refiriera únicamente a Alemania. La demandante sostiene que en el asunto T-103/03 –en el cual se presentó en plazo el signo sobre

cuya base se había llevado a cabo el estudio demoscópico—, la Sala de Recurso realizó una aplicación incorrecta de las normas de Derecho al no tener en cuenta el resultado del mismo sondeo señalando que éste no abordaba la cuestión de la reacción del público ante un signo que contuviera el elemento denominativo «venado especial». Finalmente, la demandante destaca que el signo de la cabeza de venado sin cruz en que se basó el estudio demoscópico está protegido en su favor como marca nacional en Alemania y como marca internacional.

- 47 La OAMI estima que, en los presentes asuntos, tanto las resoluciones adoptadas por las Divisiones de Oposición como la dictada por la Tercera Sala de Recurso en el asunto R 213/2001-3 interpretaron correctamente los criterios jurisprudenciales aplicables para determinar la existencia o no de riesgo de confusión entre las marcas figurativas litigiosas.
- 48 En primer lugar, la OAMI destaca que, teniendo en cuenta que la marca anterior es un registro comunitario, el público pertinente en el presente asunto es el consumidor comunitario. Sin embargo, según la jurisprudencia, de acuerdo con el principio de unicidad de la marca comunitaria, basta con que exista riesgo de confusión en una parte del territorio de la Comunidad para que se deniegue el registro de una solicitud. Por consiguiente, en su opinión, la existencia de un riesgo de confusión en territorio español es suficiente para denegar en su totalidad las solicitudes de registro impugnadas.
- 49 En segundo lugar, la OAMI compara los productos designados por las marcas en conflicto y se adhiere a la posición adoptada por la demandante durante el procedimiento sustanciado ante la OAMI, según la cual las diferencias aplicativas que han sido puestas de manifiesto por la interviniente no pueden ser tenidas en consideración, ya que los productos designados por las marcas solicitadas incluidos en la clase 33, es decir, «ron, licores a base de ron y aguardientes» se encuentran incluidos dentro del término más general «espirituosos», para los que la marca anterior se encuentra registrada. Del mismo modo, las «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas» designadas por las marcas solicitadas, pertenecientes a la clase 32, se pueden incluir en el término más general de la marca anterior «bebidas no alcohólicas». Por consiguiente, en este caso nos encontramos ante productos idénticos.
- 50 Por lo que respecta a los «siropes y otras preparaciones para hacer bebidas», designados por las marcas solicitadas y comprendidos en la clase 32, éstos presentan un grado de similitud muy elevado con las bebidas no alcohólicas a que se refiere la marca anterior, puesto que las

dos categorías de productos tienen idéntico destino y están en clara competencia en el mercado. En este sentido, la OAMI señala que los productores de bebidas no alcohólicas pueden vender sus productos en dos formatos: como productos finales, listos para el consumo, o en polvo o estado líquido (siropes y preparaciones para hacer bebidas) a los que se les tienen que añadir agua, carbonatada o no. En este último caso, el producto resultante es una bebida no alcohólica que en la mayoría de las ocasiones no presenta ninguna diferencia con el producto listo para su consumo.

- 51 La OAMI concluye que la Sala de Recurso estimó con buen criterio que existía una identidad entre algunos de los productos enfrentados, y añadió que los otros productos, «que no fueron considerados idénticos» por la Sala, presentan un alto grado de similitud. Asimismo, afirma que los productos enfrentados son artículos de consumo habitual.
- 52 En tercer lugar, en lo que atañe a la comparación de los signos en conflicto, la OAMI señala que, desde el punto de vista gráfico, tanto la marca anterior como las marcas solicitadas presentan elementos figurativos que consisten, esencialmente, en la representación de una cabeza de venado vista de frente enmarcada en un círculo. Difieren en el estilo de las representaciones, la porción de cabeza que aparece en las mismas, la presencia en la marca anterior de una cruz rodeada por un halo, situada entre la cornamenta, la adición de un elemento denominativo en las marcas solicitadas, a saber, el término «venado» o «venado especial» y, en las marcas solicitadas en los asuntos T-81/03 y T-103/03, el marco rectangular en el que se insertan las marcas solicitadas.
- 53 La OAMI considera que, no obstante la presencia del elemento «venado» o «venado especial» en las marcas solicitadas, el elemento gráfico será percibido visualmente como un elemento dominante debido a su posición, vistosidad y tamaño. Además, la inserción de las marcas dentro de una figura rectangular, a modo de etiqueta –como acontece con las marcas solicitadas objeto de los asuntos T-81/03 y T-103/03– es una práctica común en el sector de las bebidas. Por lo que respecta a la marca anterior, la OAMI opina que, si bien el elemento de la cruz rodeada de un halo que figura en ésta es claramente visible, tiene una posición menos prominente que la representación de la cabeza del animal.
- 54 Desde un punto de vista fonético, la OAMI señala que las marcas anteriores son exclusivamente gráficas. Por lo tanto, en su opinión, la eventual transmisión oral de las mismas deberá realizarse mediante una descripción del dibujo al interlocutor para que éste pueda identificar el signo en cuestión. Así pues, no puede excluirse que el público español se

refiera a dichas marcas aludiendo al animal que aparece representado en el gráfico, es decir, «venado» (ciervo). Por su parte, las marcas solicitadas serán transmitidas de forma oral mediante el término que incluyen: «venado» y «venado especial», respectivamente.

- 55 Desde el punto de vista conceptual, la OAMI observa que el público consumidor español identificará la palabra «venado» como aquella que designa un animal cuyas características corresponden a las del que aparece representado en el elemento gráfico. Este término no será percibido por el público español como un elemento autónomo en la impresión global que producen las marcas solicitadas, sino que se considerará que está claramente vinculado al elemento gráfico, que sí desempeñará un papel importante, dado que el único elemento denominativo de las marcas solicitadas define al animal representado. Según la OAMI, de ello se deriva que el elemento gráfico de las marcas solicitadas tiene una importancia decisiva en la percepción que el consumidor español tendrá de las mismas.
- 56 A la vista de estas consideraciones, la OAMI estima que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión en el caso de autos, han de tenerse en cuenta los siguientes factores: en primer lugar, el elemento gráfico de las marcas solicitadas será percibido como un elemento que atraerá la atención del consumidor, ya que la cruz rodeada de un halo de la marca anterior no es un elemento dominante en la impresión global proyectada por esta marca. En segundo lugar, el público español percibirá que el elemento denominativo «venado» o «venado especial» de las marcas solicitadas está íntimamente relacionado con el elemento gráfico de dichas marcas, al ser el término con el que se identifica al animal que aparece representado en el elemento gráfico. En tercer lugar, los signos enfrentados comparten, como elemento que atraerá la atención del consumidor, la idea proyectada por sus elementos gráficos —es decir, una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo—, que posee en sí misma un carácter distintivo normal. En cuarto lugar, dado que los productos enfrentados son o bien idénticos o bien extremadamente similares y que, por lo demás, son productos de consumo habitual, el consumidor medio no prestará especial atención a la hora de adquirirlos.
- 57 En conclusión, la OAMI considera, tal y como estimaron las Divisiones de Oposición y contrariamente a la apreciación realizada por la Sala de Recurso en las resoluciones impugnadas, que en caso de que el público relevante no otorgue al término «venado» un significado autónomo en relación con el elemento gráfico de las marcas solicitadas, existirá un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, ya que los elementos

que componen las marcas solicitadas están claramente relacionados a nivel conceptual.

- 58 La OAMI solicita la desestimación del recurso únicamente con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal de Primera Instancia confirme la posición de la Sala de Recurso en cuanto a la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados.
- 59 Por último, en lo tocante a si han de tenerse en cuenta los dos estudios demoscópicos presentados por la demandante con el fin de demostrar la notoriedad de las marcas anteriores en Alemania, en los asuntos T-81/03 y T-82/03 la OAMI se adhiere a la posición adoptada por la Sala de Recurso y por las Divisiones de Oposición, las cuales consideraron que el primer documento no era pertinente y que el segundo carecía de valor al haber sido presentado de modo incompleto en el plazo establecido. En cambio, en el asunto T-103/03, la OAMI estima que, si el Tribunal de Primera Instancia llega a la conclusión de que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en territorio español, deberá tomar en consideración el sondeo elaborado en Alemania en 1999 (véase el apartado 12 *supra*), al haberse presentado íntegro dentro del plazo establecido.
- 60 La parte interviniente refuta, en primer lugar, el argumento de la demandante según el cual la comparación debe realizarse haciendo abstracción de la parte denominativa de las marcas solicitadas, por ser las marcas anteriores puramente figurativas. En opinión de la interviniente, esta apreciación, que ignora completamente los elementos denominativos, no constituye una comparación global de las marcas que tenga en cuenta sus elementos distintivos y dominantes tal como exige la jurisprudencia.
- 61 La parte interviniente no considera que la Sala de Recurso haya conferido una importancia excesiva a los términos «venado» o «venado especial». Por una parte, estos elementos, que ocupan la tercera parte de las marcas solicitadas y aparecen en letras mayúsculas con trazos gruesos y (en las marcas solicitadas objeto de los asuntos T-81/03 y T-103/03) de color rojo, se resaltan de ese modo con el fin de captar la atención del consumidor de forma determinante. Por otra parte, el carácter distintivo de la marca anterior ha quedado diluido debido a la existencia de varias marcas de bebidas que incluyen representaciones de cabezas y/o cuerpos de ciervos. Por tanto, la figura del venado debe considerarse un elemento de uso común, de forma que no puede ser monopolizado por una única empresa a la que, de otro modo, se reconocería un privilegio inusitado. Dado que, por estos motivos, dicha imagen tiene una importancia

reducida a efectos de la comparación, no puede ser considerada el elemento dominante de las marcas solicitadas.

- 62 La interviniente también niega que exista identidad entre las marcas en conflicto desde el punto de vista fonético. A este respecto, alega que el consumidor medio siempre usará los términos «venado» o «venado especial» para solicitar sus productos, independientemente de cuáles sean las imágenes que figuren en las botellas. La interviniente considera que el consumidor alemán siempre pedirá los productos de la demandante empleando el nombre «Mast-Jägermeister», habida cuenta de la notoriedad de la marca de la demandante que contiene una cabeza de venado, demostrada por el estudio demoscópico presentado por la demandante ante la OAMI. La interviniente desconoce cómo se referirán los consumidores españoles a la marca de la demandante, pero considera que probablemente también usarán el nombre «Mast-Jägermeister» o, si la denominan refiriéndose al diseño, emplearán la expresión «cabeza de ciervo», puesto que este término es más usual en idioma español que el de «venado».
- 63 En cuanto a otros países distintos de España, la parte interviniente estima que en ellos el consumidor medio no entenderá el significado de los términos «venado» o «venado especial», y éstos no se asociarán a la imagen del venado. Por consiguiente, en estos países las marcas solicitadas serán consideradas como de fantasía. Además, alega que registró en la OAMI la marca denominativa VENADO sin que la demandante se opusiera a ello. Ésta tampoco formuló oposición alguna frente a varias marcas denominativas y figurativas que contienen el mismo término y la imagen de la cabeza de un venado –registradas por la interviniente en España–, como debería haber hecho si el posible riesgo de confusión se limitara al territorio de dicho Estado.
- 64 Desde el punto de vista gráfico, la interviniente considera que hay diferencias indudables entre la marca anterior y las marcas solicitadas, puestas de manifiesto en las resoluciones impugnadas. Asimismo, la parte interviniente sostiene que, teniendo en cuenta que se ha diluido el carácter distintivo de la representación de la cabeza del venado, la parte denominativa de las marcas solicitadas cobra relevancia a efectos de la comparación. El elemento denominativo «venado» o «venado especial» aparece resaltado en letras grandes y de color, lo que hace que pueda atraer la atención del consumidor, incluso por encima del propio diseño.
- 65 Según la interviniente, no cabe considerar que los consumidores puedan pensar que las marcas solicitadas son versiones modernas de la marca anterior, dado que las marcas solicitadas no incorporan la cruz de San Humberto, que la demandante califica de elemento claramente destacado

de la marca anterior, sino que incluyen un elemento nuevo y característico, el término «venado» o «venado especial». La parte interviniente subraya que, en general, las versiones modernizadas de las marcas incluyen los elementos más característicos de las mismas y las eventuales novedades que introducen no suelen ser especialmente llamativas. Por último, el hecho de que la propia interviniente haya modernizado sus marcas, invocado por la demandante, resulta totalmente irrelevante a efectos de determinar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

66 Desde el punto de vista conceptual, la interviniente comparte la tesis de la Sala de Recurso según la cual, si tenemos en cuenta, entre otras razones, que la marca anterior incorpora un elemento adicional como es la cruz de San Humberto, mientras que las marcas solicitadas, a diferencia de la anterior, incluyen los términos «venado» o «venado especial», no existe identidad conceptual.

67 La parte interviniente destaca que, aun en el supuesto que hubiese cierta similitud desde el punto de vista conceptual entre las marcas en conflicto, de la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, se desprende que esta similitud sólo podría dar lugar a riesgo de confusión en el caso de que la marca oponente tuviese un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza en el público. Ahora bien, la marca anterior no tiene tal carácter. Por una parte, su carácter distintivo intrínseco ha quedado diluido debido a la existencia de otras marcas para los mismos productos que incorporan motivos de venados o ciervos, como demostró la interviniente ante la Sala de Recurso sin que este extremo fuera desmentido por la demandante. Por otra parte, la notoriedad de la marca anterior no ha sido probada, puesto que los sondeos de opinión aportados por la demandante fueron rechazados.

68 En cualquier caso, la interviniente recuerda que el sondeo de opinión elaborado en 1999 se basó en una representación de la cabeza del venado sin la cruz y no en la marca anterior. Resulta pues irrelevante que dicha representación también estuviera registrada a nombre de la demandante, puesto que, según la jurisprudencia, esta marca –que no se utilizó como base para fundamentar las oposiciones de la demandante ni fue invocada ante la Sala de Recurso– no puede ser alegada por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.

69 La parte interviniente concluye que la Sala de Recurso apreció de forma correcta que, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las marcas en conflicto y la ausencia de un carácter distintivo particular de las marcas anteriores, en el presente asunto no existía riesgo de

confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 70 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».
- 71 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25; véanse también, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17].
- 72 Conforme a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (véanse, por analogía, las sentencias SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 22; Canon, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 18, y Fifties, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 26).
- 73 Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En este contexto, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en su contenido semántico pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público (véase, por analogía, la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, apartados 23 y 24).
- 74 Además, la apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo

grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (véanse, por analogía, las sentencias Canon, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 19, y Fifties, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 27).

- 75 Procede destacar también que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar [sentencias del Tribunal de Primera Instancia Fifties, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 28, y de 3 de marzo de 2004, Mühlens/OAMI – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Rec. p. II-791, apartado 41; véanse, por analogía, las sentencias SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 25]. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véanse, por analogía, las sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 26, y Fifties, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 28).
- 76 A mayor abundamiento, del carácter unitario de la marca comunitaria, consagrado en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, resulta que una marca comunitaria anterior está protegida de forma idéntica en todos los Estados miembros. En consecuencia, las marcas comunitarias anteriores son oponibles a toda solicitud de marca posterior que atente contra su protección, aunque sólo sea en relación con la percepción de los consumidores de una parte del territorio comunitario. De ello se desprende que el principio consagrado en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, según el cual, para denegar el registro de una marca basta que un motivo de denegación absoluto exista tan sólo en una parte de la Comunidad, se aplica por analogía, asimismo, al caso de un motivo de denegación relativo con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 59; ZIRH,

citada en el apartado 75 *supra*, apartados 35 y 36; de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 34, y de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Rec. p. II-715, apartado 33].

77 Finalmente, procede recordar que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso ha de apreciarse únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, interpretado por el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002, Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec. p. II-5179, apartado 31; de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 61, y de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI – Herederos de Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec. p. II-2073, apartado 57].

78 A la luz de las consideraciones que preceden, deben compararse, por una parte, los productos de que se trata y, por otra, los signos en conflicto. A este respecto debe precisarse que las resoluciones de la División de Oposición y de la Sala de Recurso –invocadas por la demandante y por la OAMI (véanse, respectivamente, los apartados 45 y 47 *supra*) y que aluden al riesgo de confusión entre otras marcas solicitadas por la interviniente y la marca anterior– no son pertinentes a los efectos de este examen, puesto que, como mucho, podrán demostrar una determinada práctica decisoria de la OAMI, que, según la jurisprudencia citada en el apartado anterior, no puede ser tenida en cuenta por el Tribunal de Primera Instancia.

Sobre las marcas anteriores en el asunto T-103/03

79 En apoyo de su oposición objeto del asunto T-103/03, la demandante alega sus dos marcas comunitarias reproducidas, respectivamente, en los apartados 5 y 9 *supra*. No obstante, ha de indicarse que la segunda marca anterior parece una etiqueta cuyo elemento principal es la misma representación de la cabeza de un venado que aparece en la marca anterior. A éste se unen otros elementos, en particular, la denominación «jägermeister» del producto de que se trata, el nombre y la dirección de la demandante, así como instrucciones en inglés para el consumo del producto («serve cold – keep on ice»).

80 En estas circunstancias, tanto la División de Oposición como la Sala de Recurso actuaron correctamente al centrar su examen en el riesgo de confusión entre la marca solicitada en este asunto y la marca anterior. En efecto, si se llega a la conclusión de que existe un riesgo de confusión

entre la marca solicitada en el mismo asunto y la marca anterior, no será necesario tener en cuenta la segunda marca anterior. Del mismo modo, si se considera que dicho riesgo no existe, lo mismo podrá predicarse, con mayor razón, en el caso de la segunda marca anterior, que contiene, además de la imagen de la cabeza de venado que también figura en la marca anterior, los elementos adicionales mencionados en el apartado anterior que la diferencian aún más de la marca solicitada en dicho asunto. A este respecto, debe señalarse asimismo que, en su escrito de demanda presentado en el asunto T-103/03, la propia demandante centró su análisis en las similitudes existentes entre la marca solicitada y la marca anterior.

- 81 Por lo tanto, en lo que atañe a los signos enfrentados en el asunto T-103/03, el Tribunal de Primera Instancia también centrará su análisis en el riesgo de confusión entre la marca solicitada en ese asunto y la marca anterior.

Sobre el público pertinente

- 82 Procede destacar que las marcas solicitadas designan bebidas, alcohólicas o no. Estos productos figuran asimismo entre los productos cubiertos por la marca anterior. Al ser las bebidas, alcohólicas o no, artículos de consumo frecuente, las resoluciones impugnadas consideraron acertadamente que el público pertinente estaba constituido por el público en general, es decir, por el consumidor medio.
- 83 Además, al ser la marca anterior una marca comunitaria, el territorio pertinente para el examen del riesgo de confusión es el conjunto del territorio de la Unión Europea. Sin embargo, es evidente que los términos «venado» y «venado especial», que forman parte de las marcas solicitadas, son palabras españolas, cuyo significado sólo puede comprender el consumidor medio de habla hispana. Así pues, la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas solicitadas y la marca anterior en España reviste especial importancia en los presentes asuntos. Efectivamente, si resulta que no existe riesgo de confusión en España entre las marcas solicitadas y la marca anterior, esta conclusión será válida, con mayor razón, en relación con el consumidor medio de los demás Estados miembros, que no comprende el significado de los mencionados elementos denominativos de las marcas solicitadas. En cambio, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 76 *supra*, la existencia de un riesgo de confusión en España entre las marcas en conflicto es un motivo suficiente para rechazar las solicitudes de registro en cuestión, sin que sea preciso examinar si también existe dicho riesgo en el resto de la Unión Europea.

- 84 De ello se sigue que el análisis del riesgo de confusión ha de comenzar por el examen de la percepción que el público español tiene de las marcas en conflicto.

Sobre la comparación de los productos

- 85 La Sala de Recurso consideró que algunos productos designados por las marcas en conflicto son idénticos, sin que ninguna de las partes se opusiera a ello. Así ocurre con las «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas», incluidos en la clase 32 y designados por las marcas solicitadas, que son bebidas sin alcohol y, por consiguiente, idénticas a las «bebidas no alcohólicas» de la misma clase, contempladas por la marca anterior. Asimismo, el «ron, licores a base de ron y aguardientes», comprendidos en la clase 33 y designados por las marcas solicitadas, son idénticos a los «espirituosos» de la misma clase, contemplados por la marca anterior (resoluciones impugnadas en los asuntos T-81/03 y T-103/03, apartado 23; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartado 20).

- 86 La Sala de Recurso no se pronunció expresamente sobre la comparación de los demás productos designados por las marcas solicitadas pertenecientes a la clase 32, a saber, los «siropes y otras preparaciones para hacer bebidas» con los productos cubiertos por la marca anterior. No obstante, la Sala de Recurso no ha cuestionado la apreciación de las Divisiones de Oposición de que los mencionados productos designados por las marcas solicitadas y las bebidas no alcohólicas, incluidas en la misma clase 32 y cubiertas por la marca anterior, son similares. La demandante y la OAMI coinciden en que tales productos son muy similares, mientras que la interviniente no se pronunció sobre dicho extremo en su escrito de réplica. Sin embargo, en la vista, la interviniente admitió que dichos productos son similares. En efecto, ha de señalarse que existen grandes similitudes entre los productos en cuestión, puesto que, como indicó acertadamente la OAMI, basta con añadir agua –carbonatada o no- a los productos designados por las marcas solicitadas para que éstos se transformen en bebidas no alcohólicas listas para su consumo, de modo que dichos productos tienen idéntico destino y se encuentran en una situación de competencia directa en el mercado.

- 87 Por consiguiente, procede concluir que la mayor parte de los productos designados por las marcas en conflicto son idénticos y el resto de ellos son muy similares.

Sobre la comparación de los signos

- 88 En las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso declaró que, a pesar de la identidad de algunos de los productos designados por las marcas en conflicto y de la existencia de «similitudes evidentes» entre ellas, no existía riesgo de confusión entre las marcas solicitadas y la marca anterior en parte alguna dentro de la Comunidad. Esta conclusión se basa en determinadas diferencias «manifiestas y ostensibles» entre los signos figurativos en conflicto, como el hecho de que en las marcas solicitadas no aparezca la cruz de San Humberto rodeada por un halo, que rivaliza incluso con la cabeza de venado y llama la atención del consumidor; el diferente modo en que aparecen representadas las respectivas cabezas de venado y la presencia, en las marcas solicitadas, de un elemento denominativo («venado» o «venado especial») estilizado y en color. Habida cuenta de estas diferencias, la Sala de Recurso estimó que debía considerarse que las marcas en conflicto eran distintas desde el punto de vista gráfico (resolución impugnada en el asunto T-81/03, apartados 25, 26, 28 y 34; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartados 22, 23, 25 y 30; resolución impugnada en el asunto T-103/03, apartados 25, 26 y 31).
- 89 Las marcas en conflicto también son distintas desde el punto de vista fonético, ya que las únicas que contienen un elemento denominativo son las marcas solicitadas. En las resoluciones impugnadas en los asuntos T-81/03 y T-82/03, la Sala de Recurso estimó, además, que las Divisiones de Oposición habían considerado erróneamente que en España se asociaría el elemento denominativo de las marcas solicitadas al elemento figurativo de los signos. A este respecto, la Sala de Recurso, basándose en un argumento esgrimido por la propia demandante ante las Divisiones de Oposición, consideró que era más probable que, fonéticamente, se percibiera que la marca anterior remite al término y, por consiguiente, a la marca Jägermeister, que a una marca «ciervo o venado» (resolución impugnada en el asunto T-81/03, apartados 28 y 34; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartados 25 y 30; resolución impugnada en el asunto T-103/03, apartados 26 y 31).
- 90 La Sala de Recurso estimó asimismo que no existe una gran similitud conceptual entre las marcas en conflicto. En efecto, si bien el elemento que las asemeja puede ser descrito como una cabeza de venado, la presencia de otros elementos, como la cruz de San Humberto en la marca anterior y el elemento denominativo «venado» o «venado especial» en las marcas solicitadas, las distingue conceptualmente (resolución impugnada en el asunto T-81/03, apartado 34; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartado 30; resolución impugnada en el asunto T-103/03, apartado 31).

- 91 Aparte de estas comparaciones, la Sala de Recurso consideró que el carácter distintivo de la figura de un venado o de la cabeza de un venado había quedado diluido, dada la frecuencia con que se emplea como marca de un amplio abanico de bebidas, como lo demuestran los ocho registros de marcas comunitarias invocadas por la interviniente y el resultado de una búsqueda efectuada en la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido, que la Sala de Recurso realizó por iniciativa propia (resolución impugnada en el asunto T-81/03, apartados 27 y 34; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartados 24 y 30; resolución impugnada en el asunto T-103/03, apartado 32).
- 92 En lo que atañe a la comparación desde el punto de vista gráfico, el Tribunal de Primera Instancia señala que tanto las marcas solicitadas como la marca anterior presentan elementos figurativos que consisten, en particular, en la representación de una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo. Este elemento gráfico común ocupa una posición dominante en los signos en conflicto, debido a su vistosidad y tamaño. Ni el estilo más abstracto y colorido de este elemento gráfico de las marcas solicitadas ni los bordes dentados del círculo en el que está enmarcado dicho elemento desvirtúan esta afirmación. Es evidente que los elementos denominativos de las marcas solicitadas, la inserción de dos de ellas en un marco rectangular y la cruz rodeada de un halo de la marca anterior son elementos visibles que diferencian los signos en conflicto a nivel visual. Sin embargo, no son elementos dominantes, a diferencia del elemento gráfico común a dichos signos: la representación de una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo. Teniendo en cuenta el conjunto de estos elementos, en contra de lo que estimó la Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia considera que existe una similitud gráfica significativa entre las marcas en conflicto.
- 93 También es errónea la conclusión de la Sala de Recurso que afirma que las marcas en conflicto son distintas desde el punto de vista fonético incluso en relación con los consumidores españoles.
- 94 Efectivamente, procede destacar que la marca anterior es puramente figurativa. Las tres marcas solicitadas contienen la palabra «venado», término que, sin duda, el consumidor de habla hispana asociará fonéticamente con la parte figurativa de dichas marcas. Por su significado, el mismo consumidor podría asociar dicha palabra con la marca anterior o emplearla para designarla, puesto que no contiene ningún elemento denominativo. Esencialmente por estos mismos motivos, las Divisiones de Oposición habían concluido que existía una identidad o similitud fonética en territorio español entre los signos en conflicto.

- 95 La Sala de Recurso rechazó esta conclusión en las resoluciones impugnadas, teniendo en cuenta, en particular, que en la marca anterior no figuraba ningún elemento denominativo enfático, que sí está presente, en cambio, en las marcas solicitadas («venado» y «venado especial»). En las resoluciones impugnadas en los asuntos T-81/03 y T-82/03, la Sala de Recurso también se basó en un argumento que la propia demandante sostuvo ante las Divisiones de Oposición, según el cual es más probable que, incluso en España, la marca anterior sea percibida como una remisión a la marca Jägermeister que a una marca «ciervo o VENADO».
- 96 Estas consideraciones carecen de fundamento. Recuérdese, en este sentido, que el término «jägermeister» no figura en la marca anterior, sino únicamente en la segunda marca anterior, que no fue invocada por la demandante en apoyo de sus oposiciones objeto de los asuntos T-81/03 y T-82/03. En estas circunstancias, no hay ninguna razón válida por la que el consumidor de habla hispana deba asociar fonéticamente la marca anterior al término «jägermeister» con más probabilidad que a los términos «ciervo» o «venado», que se corresponden con el elemento gráfico dominante de la marca anterior. La situación sólo cambiaría si se demostrara que la marca anterior goza de notoriedad en territorio español. La alegación de la demandante esgrimida ante las Divisiones de Oposición, invocada por la Sala de Recurso, trataba precisamente de demostrar dicha notoriedad –especialmente en Alemania y en otros países de la Unión Europea, incluida España– y no de establecer una distinción entre las marcas en conflicto a nivel fonético, como alegó erróneamente la Sala de Recurso. Ahora bien, ha de señalarse, en primer lugar, que la demandante no ha aportado ninguna prueba para demostrar la notoriedad de la marca anterior en ningún otro país de la Unión Europea aparte de Alemania. Además, la Sala de Recurso no reconoció que la marca anterior gozara de notoriedad en España. Finalmente, la propia demandante abandonó este argumento, ya que en sus escritos se limita a invocar la notoriedad de la marca anterior en Alemania y, en la vista, confirmó que no alegaba en absoluto la notoriedad de dicha marca en España.
- 97 En cualquier caso, el mero hecho de que un consumidor de habla hispana conozca la denominación Jägermeister del producto de la demandante no impide que pueda pensar en dicho producto cuando oye hablar de un licor «venado», término que podría concebir con mayor probabilidad como una referencia a la imagen que aparece en la marca anterior que como el nombre de un producto distinto. Ello resulta aún más plausible si se tiene en cuenta que la pronunciación del término «jägermeister» no es algo evidente para un hispanohablante, circunstancia que hace que sea más probable que en ese país la

descripción de la marca anterior sea tomada como una referencia al producto de la demandante.

- 98 La afirmación de la interviniente de que es más probable que, al referirse al animal que figura en la marca anterior, el consumidor español utilice el término «ciervo» en vez de la palabra «venado» –por ser supuestamente el primero más frecuente en lengua española que el segundo– no desvirtúa las consideraciones anteriores. Aun suponiendo que esto fuera así, la interviniente no discute que el término español «venado» también describe el animal cuya imagen aparece representada en la marca anterior. Por consiguiente, dicho término también puede llevar al consumidor concernido a pensar en esa marca.
- 99 El hecho de que en la marca solicitada en el asunto T-103/03 figure el adjetivo «especial» junto al término «venado» no lleva a adoptar una conclusión diferente en dicho asunto. En efecto, el consumidor español considerará verdaderamente que este calificativo es un elemento secundario y accesorio. Por una parte, aparece bajo el término «venado» y en caracteres mucho más pequeños. Por otra, debido a su significado en español, el consumidor percibirá que el producto que lleva la marca VENADO ESPECIAL es una variedad, en términos de carácter o de calidad, del producto de marca VENADO.
- 100 A nivel conceptual, la idea en la que se basa el elemento figurativo de las marcas solicitadas puede definirse como una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo o medallón. Para el consumidor español, que no percibirá el término «venado» o «venado especial» de forma autónoma, sino como una referencia directa al elemento figurativo, el elemento denominativo de dichas marcas no añade nada a dicho concepto. La marca anterior está basada en el mismo concepto. Por consiguiente, procede considerar que las marcas en conflicto son similares desde el punto de vista conceptual.

Sobre la apreciación global del riesgo de confusión

- 101 En lo que atañe a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal de Primera Instancia estima, en contra de la solución adoptada en las resoluciones impugnadas, que, teniendo en cuenta que la mayoría de los productos de que se trata son idénticos, y el resto de ellos muy similares, así como las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales que presentan las marcas en conflicto para los consumidores medios españoles, las diferencias existentes entre ellas no bastan para descartar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público destinatario pertinente.

- 102 En particular, las diferencias visuales entre los signos no son suficientes por sí mismas para evitar cualquier riesgo de confusión por parte del público pertinente.
- 103 En primer lugar, dado que el consumidor medio sólo conserva en su memoria una imagen imperfecta de la marca, no puede considerarse que sea capaz de recordar detalles gráficos de los signos en cuestión, como el estilo más o menos realista de la cabeza de venado, las dimensiones de su cornamenta o el aspecto simple o dentado del círculo en el que se enmarca la cabeza del animal.
- 104 La presencia de colores en las marcas solicitadas pierde esencialmente su significado a efectos de la comparación con la marca anterior, dado que ésta es una imagen en blanco y negro. Así pues, cuando el consumidor medio se halle frente a las marcas solicitadas, puede pensar razonablemente que éstas son simplemente la versión en color de la marca anterior.
- 105 A pesar de que la cruz que figura entre la cornamenta del venado en la marca anterior es claramente visible, el consumidor medio de habla hispana no la percibirá como el elemento dominante, como se ha señalado anteriormente (véase el apartado 92 *supra*).
- 106 El marco rectangular de las marcas solicitadas en los asuntos T-81/03 y T-103/03 tampoco puede ser considerado un elemento suficientemente distintivo. Como alegaron acertadamente la demandante y la OAMI, dicho marco es un elemento secundario que da a las marcas en cuestión la apariencia de una etiqueta. Además, puesto que las bebidas se venden normalmente en botellas, la inserción de la marca en un rectángulo a modo de etiqueta es una práctica muy habitual en dicho sector.
- 107 Por último, como se ha señalado anteriormente, el consumidor medio de habla hispana percibirá los elementos denominativos («venado» y «venado especial»), que sólo aparecen en las marcas solicitadas, como una referencia directa a la parte figurativa de dichas marcas. Por tanto, esos elementos no bastan por sí mismos para distinguir las marcas solicitadas de la marca anterior en España, dado que el consumidor español también encontrará en la marca anterior la imagen del animal que él llama «venado».
- 108 En segundo lugar y ante todo, las diferencias gráficas entre las marcas en conflicto quedan neutralizadas por la identidad de una gran parte de los productos de que se trata y por la similitud existente entre el resto de ellos, así como por la similitud fonética y conceptual de dichas marcas en lo que atañe al público pertinente, de habla hispana.

- 109 El argumento de la interviniente (véase el apartado 63 *supra*), basado en que registró el término «venado» como marca denominativa comunitaria sin que la demandante se opusiera a ello no invalida la afirmación de que existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en España. Con independencia de si este elemento de hecho es admisible o no, puesto que se invoca por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, basta con observar, por una parte, que el mero hecho de que la demandante no se opusiera al registro de una marca no le impide formular una oposición contra el registro de otra. Por otra parte, y ello es aún más importante, dado que la similitud fonética entre las marcas en conflicto no es más que uno de los elementos que han de tenerse en cuenta en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, la existencia de dicho riesgo entre las marcas solicitadas y la marca anterior no puede descartarse aun cuando se admita que éste no existe en lo que respecta a la marca anterior y la marca denominativa VENADO, a pesar de su similitud fonética.
- 110 También debe rechazarse el argumento de la interviniente, adoptado por las resoluciones impugnadas, basado en que el carácter distintivo de las imágenes de un venado o de una cabeza de venado ha quedado supuestamente diluido, ya que dichas imágenes se usan con frecuencia como marca de bebidas. Con independencia de que los ocho registros invocados por la interviniente y de la búsqueda efectuada por la Sala de Recurso en la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido por iniciativa propia sean o no suficientes para llegar a esa conclusión, procede señalar que, en el caso de autos, lo que hace que las marcas sean semejantes no es el concepto más general de un venado, o de la cabeza de un venado, sino un concepto más específico, que consiste en la representación, en forma de medallón, de una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo. Ahora bien, sólo tres de los ocho registros comunitarios invocados por la interviniente se aproximan a este concepto más específico. Se trata de las marcas registradas con los n^{os} 86439, 164392, y 163311, las dos últimas de las cuales están estrechamente vinculadas, dado que ambas designan el mismo producto, a saber, la cerveza de marca ANTLER. Asimismo, la marca registrada con el n^o 86439 es muy diferente de los signos en conflicto en el caso de autos, puesto que el círculo que rodea la cabeza de venado se inscribe en un marco adicional, de contorno irregular e imaginativo, y la marca contiene un elemento denominativo dominante: la palabra «contri», escrita con caracteres proporcionalmente mucho más grandes, que además no tiene ningún vínculo semántico con la parte figurativa de la marca. Habida cuenta de cuanto precede, así como la inexistencia de un vínculo semántico claro entre un venado o una cabeza de venado y las bebidas, alcohólicas o no, el Tribunal de Primera Instancia considera que no puede negarse que el concepto de una cabeza de venado, vista de

frente y enmarcada en un círculo, tenga carácter distintivo –al menos un carácter distintivo medio– para designar bebidas.

- 111 Por último, ha de rechazarse el argumento de la interviniente –basado en la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*– de que la imagen de una cabeza de venado no tiene un carácter distintivo particular. En ese asunto, el Tribunal de Justicia declaró que la mera asociación entre dos marcas que podría hacer el público en función de la coincidencia de su significado no bastaba por sí misma para afirmar la existencia de un riesgo de confusión, cuando una de ellas consistía en la combinación de una palabra y de una imagen mientras que la otra estaba formada por una imagen y no gozaba de particular notoriedad entre el público (sentencia SABEL, apartado 43 *supra*, apartados 11 y 25). El Tribunal de Justicia indicó que sólo puede admitirse dicho riesgo de confusión si la marca anterior posee un carácter distintivo particular, ya intrínseco, ya gracias a la notoriedad de la que goza entre el público (sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 24). Ahora bien, procede señalar que, en el presente asunto, el elemento denominativo incluido en las marcas solicitadas («venado» y «venado especial») constituye en España una referencia directa a la imagen que aparece en dichas marcas, mientras que en el asunto que dio lugar a la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, la palabra «sabèl», que formaba parte de la marca solicitada en ese asunto, no tenía ningún vínculo semántico con la imagen de un guepardo saltando que la acompañaba. A mayor abundamiento, en el asunto que dio lugar a la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, la coincidencia de significado entre las partes figurativas de las dos marcas en conflicto se limitaba al hecho de que los dos animales que aparecían en las marcas, un guepardo y un puma, respectivamente, pertenecían a la familia de los felinos y estaban representados saltando, un movimiento típico de tales animales (conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, Rec. p. I-6193, puntos 3, 4 y 13). En cambio, como se ha destacado anteriormente, las similitudes entre los signos en conflicto en los presentes asuntos son numerosas y van más allá de una simple coincidencia de elementos tomados de la naturaleza y, por tanto, poco imaginativos. Recuérdese, concretamente, que todos los signos en conflicto incluyen la imagen parcial del mismo animal (un venado) y que en todos los casos se muestra la misma parte de dicho animal: la cabeza con la cornamenta y el cuello, vista de frente y enmarcada en un círculo.
- 112 Del conjunto de las consideraciones que preceden se desprende que debe admitirse el primer motivo invocado por la demandante y que, por tanto, procede anular las resoluciones impugnadas, sin que sea preciso examinar el resto de los argumentos de la demandante, basados,

respectivamente, en que el público pertinente consideraría que las marcas solicitadas son una versión modernizada de la marca anterior y en la supuesta notoriedad de esta última en Alemania, como tampoco es necesario analizar el segundo motivo invocado por la demandante y basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94.

Costas

- 113 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, en virtud del apartado 3, párrafo primero, del mismo artículo, en circunstancias excepcionales el Tribunal de Primera Instancia puede repartir las costas.
- 114 En el presente caso, la parte interviniente ha perdido el proceso en la medida en que procede anular las resoluciones impugnadas, de acuerdo con las pretensiones de la demandante. Sin embargo, esta última no ha solicitado que se condene en costas a la parte interviniente sino a la OAMI.
- 115 A este respecto, procede destacar que, aunque la OAMI ha apoyado la primera pretensión formulada por la demandante, procede condenarla al pago de las costas en que esta última haya incurrido, ya que las resoluciones impugnadas proceden de su Sala de Recurso (sentencia BIOMATE, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 97).
- 116 En lo que atañe a la nueva pretensión de la interviniente, formulada en la vista y mediante la que solicita que, en caso de que sean anuladas las resoluciones impugnadas, se condene a la OAMI a soportar las costas de la interviniente, procede recordar que, según la jurisprudencia, las partes están autorizadas a formular en la vista pretensiones sobre las costas, aunque no lo hayan hecho anteriormente [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo, 113/77, Rec. p. 1185, y conclusiones del Abogado General Warner presentadas en el asunto en el que se dictó dicha sentencia, Rec. pp. 1212 y ss., especialmente p. 1274; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de febrero de 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OAMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, Rec. p. II-0000, apartado 54]. Por tanto, dicha pretensión es admisible.
- 117 No obstante, el Tribunal de Primera Instancia estima que la posición adoptada por la OAMI en relación con las resoluciones de su propia Sala de Recurso no constituye un motivo excepcional que justifique el reparto

de las costas con arreglo al artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de procedimiento. En efecto, como se ha destacado en los apartados 24 a 29 *supra*, la OAMI no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen y puede sumarse a una pretensión de la parte demandante. Por consiguiente, el hecho de que la OAMI adopte esta posición no lesiona la confianza legítima de la interviniente. La sentencia Vedial/OAMI, citada en el apartado 22 *supra*, invocada por la interviniente a estos efectos, no resulta pertinente. En el apartado 36 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se refirió únicamente a la confianza de la parte que hubiese vencido ante la Sala de Recurso, puesto que el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto examinar la legalidad de la resolución de dicha Sala, con arreglo al artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. La mencionada confianza legítima no ha sido lesionada en el presente asunto, ya que el Tribunal de Primera Instancia ha realizado dicho examen con independencia de la posición adoptada por la OAMI. Por consiguiente, procede condenar a la interviniente a soportar sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Anular las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 19 de diciembre de 2002 (asuntos R 412/2002-1 y R 382/2002-1) y de 14 de enero de 2003 (asunto R 407/2002-1).**
- 2) **Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) al pago de las costas en que ha incurrido la demandante.**
- 3) **La parte interviniente soportará sus propias costas.**

7ilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de diciembre de 2006.

El Secretario

El Presidente

J. Coulon

M. Vilaras

* Lengua de procedimiento: español.

Anexo 2. Memoria de traducción



TM_ES_EN_Sentencia
s.sdltm



TM_ES_EN_Sentencia
s.tmx

Anexo 3. Glosario bilingüe *ad-hoc*

ES	EN
alegación del demandante	applicant's argument
anular una sentencia	set aside a judgment
apoyo de la oposición	support of the opposition
Arreglo de Niza	Nice agreement
asunto	case
Boletín de Marcas Comunitarias	Community Trade Marks Bulletin
caso de autos	present case
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas	International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
contra	v
demandante	applicant
derecho de propiedad intelectual	industrial property rights

Estado miembro	Member State
interviniente	intervener
jurisprudencia	case-law
litigio principal	main proceeding
marca	trade mark
marca comunitaria	community trade
OAMI	OHIM
Oficina de Armonización del Mercado Interior	Office for Harmonisation in the Internal Market
oposición	opposition
parte interviniente	intervener
partes	parties
presentación de la solicitud de marca	trade mark application
primera instancia	first instance
procedimiento de oposición	opposition proceeding
público pertinente	relevant public
recurso	appeal
registro de la marca	registration of the mark
reglamento	regulation
Reglamento del Consejo	Council Regulation
resolución controvertida	contested decision
resolución impugnada	contested decision
riesgo de confusión	likelihood of confusion
Sala de Recurso	Board of Appeal
Sala de Recurso en la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido	Board of Appeal in the United Kingdom trade marks register
Secretaría del Tribunal de Primera Instancia	Registry of the Court of First Instance
sentencia recurrida	judgment under appeal
solicitud de marca comunitaria	community trade mark application
Tribunal General	General Court
Tribunal General de la Unión Europea	General Court of the European Union